平成26年度　特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

特許・実用新案審査基準の理解を深める参考資料としての裁判例に関する調査研究報告書

平成２６年１２月

一般財団法人　知的財産研究所

要　約

●背景

特許・実用新案審査基準（以下、審査基準）には、審査実務に関する基本的な考え方を深く理解する上で有用な裁判例が多数掲載されているが、以下の課題を有している。

平成17年の知的財産高等裁判所の設立以降の裁判例の蓄積に十分対応できていない。

審査基準で示された審査実務の運用に係る観点に特化して裁判例を収集し、判決の射程や判示事項を分析したものがほとんどない。

●目的

審査基準の基本的な考え方の根拠となる裁判例や、その基本的な考え方に対する理解を深める上で有用な裁判例など、審査基準に付随して提示することが適切な裁判例を最新の裁判例も含めて抽出し、その判決の射程及び判示事項を分析し、さらに、判示事項等に基づく裁判例の分類まで行う。また、審査基準の補助的な資料としての活用を可能とするべく、最終的な成果物に含まれる裁判例集の作成過程に弁護士が関与することにより、裁判例の取捨選択における公平性及び適正性を担保する。

⇒　審査基準の見直しを進める際の基礎資料とすることを目的とする。

・国内外公開情報調査

〔調査対象〕（2,181件）

・平成17年の知的財産高等裁判所の設立以降に出された審決取消訴訟の判決

・同裁判所の設立以降に出された特許無効の抗弁に関する侵害訴訟の判決　等

〔調査内容〕

事件名、裁判所名、判決日、事件番号、判決の結論、審判番号、文献・評釈情報、被引用判決、調査対象判決で扱っている日本国出願のパテントファミリーに関する米国及び欧州の判決等の関連情報を調査し、次に、裁判例分類及び有用性ランクの付与等を行う簡易的な調査（一次調査）を行った。

弁理士による調査

判決の調査、分析の実施

分析・取りまとめ
対象判決の抽出
※多様な観点を考慮

弁護士による助言

各調査の取りまとめ等について助言

・調査結果の分析・取りまとめ

審査基準に付随して提示することが適切なものとして、181件の判決を分析・取りまとめた（二次調査）。

〔分析・取りまとめ内容〕

①裁判例分類、②書誌的事項、③事案の概要、④判示事項に対応する審決・判決の抜粋、⑤事案及び判示事項についての評釈等

１．　本調査研究の背景・目的

我が国審査基準[1]には、審査実務に関する基本的な考え方を深く理解する上で有用な裁判例が多数掲載されている。しかし、それらの多くは近年改訂されておらず、平成17年の知的財産高等裁判所の設立以降、約9年間の裁判例の蓄積にも十分対応できていない。

また､知的財産法関係の裁判例集は多く市販されているものの､最新の裁判例を含めて、審査基準の基本的な考え方の根拠となる裁判例など、審査基準で示された審査実務の運用に係る観点に特化して裁判例を収集し、判決の射程や判示事項を分析したものはほとんどないと考えられる。

本調査研究では、審査基準の基本的な考え方の根拠となる裁判例や、その基本的な考え方に対する理解を深める上で有用な裁判例など、審査基準に付随して提示することが適切な裁判例を最新の裁判例も含めて抽出し､その判決の射程及び判示事項を分析し､さらに、判示事項等に基づく裁判例の分類まで行った。また、審査基準の補助的な資料としての活用を可能とするべく、最終的な成果物に含まれる裁判例集の作成過程に外部有識者（弁護士）が関与することにより、裁判例の取捨選択における公平性及び適正性を担保した。

上記から審査基準の見直しを進める際の基礎資料とすることを目的として、本調査研究を行った。

２．　本調査研究の実施方法

本調査研究では、知的財産高等裁判所設立以降の審決取消訴訟及び特許無効の抗弁に関する侵害訴訟の判決（2,181件）について、まず、判決文、書籍、雑誌記載の内容、データベース情報、及びインターネット情報等を利用して、事件名、裁判所名、判決日、事件番号、判決の結論、審判番号、文献・評釈情報、被引用判決（当該判決を引用した判決)、引用判決（当該判決が引用した判決)、当該判決で扱われている日本国出願の出願番号等、当該日本国出願のパテントファミリーに関する米国の判決及び欧州（欧州特許庁）の審決情報、及び当該日本国出願の技術分野等の関連情報の調査をした。

続いて、各判決について、判決で争点となった多様な観点に基づき、あらかじめ決めた83分類の裁判例分類の付与、後述する二次調査対象判決の抽出作業に利用するための有用性ランクの付与、当該有用性ランクを付与した理由等について、簡易的な調査（一次調査）を実施した。

そして、上記調査結果等に基づき、審査基準に付随して提示することが適切と考えられる判決の選定を行い、裁判例分類ごとに数件ずつ、合計181件の判決を選定した。同一の裁

[1] 特許庁「特許・実用新案審査基準」http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
[最終アクセス日：2014年10月7日]

判例分類について、対象候補の判決が多数ある場合は、裁判例分類ごとに、技術分野に偏りが生じないよう配慮した。

３． 判決の分析・取りまとめ

上記で選定した181件の判決について、判決ごとに、裁判例分類、書誌的事項（事件名、判決日、事件番号、出典、出願番号、結論、関連条文、裁判所名、裁判官名等)、事案の概要（本願発明の概要、特許請求の範囲、手続の経緯等)、判示事項に対応する審決・判決の抜粋、事案及び判示事項についての評釈等について分析・取りまとめ（二次調査）を行った。

当該分析・取りまとめの結果の詳細は、別途「資料編」を参照のこと。

大分類別の判決数の内訳は、以下のとおりである。

- 明細書及び特許請求の範囲 : 27件
- 発明成立性・産業上の利用可能性 : 4件
- 新規性・進歩性 : 105件
- 補正 : 24件
- 特殊な出願 : 2件
- その他 : 19件

はじめに

我が国特許・実用新案審査基準には、審査実務に関する基本的な考え方を深く理解する上で有用な裁判例が多数掲載されている。しかし、それらの多くは近年改訂されておらず、平成17年の知的財産高等裁判所の設立以降、約9年間の裁判例の蓄積に対して、十分に対応できていない。

また、知的財産法関係の裁判例集は多く市販されているものの、最新の裁判例を含めて、審査基準の基本的な考え方の根拠となる裁判例など、審査基準で示された審査実務の運用に係る観点に特化して裁判例を収集し、判決の射程や判示事項を分析したものはほとんどないと考えられる。

本調査研究では、審査基準の基本的な考え方の根拠となる裁判例や、その基本的な考え方に対する理解を深める上で有用な裁判例を判示事項等に基づいて裁判例を分類し、分類ごとに、審査基準に付随して提示することが適切な裁判例を最新の裁判例も含めて抽出し、その判決の射程及び判示事項を分析した。また、審査基準の補助的な資料としての活用を可能とするべく、最終的な成果物に含まれる裁判例集の作成過程に弁護士が関与することにより、裁判例の取捨選択における公平性及び適正性を担保した。

本調査研究の調査結果が、今後、特許庁における審査基準の見直しを進める際の基礎資料となるとともに、審査基準を活用するユーザーの利便性を高めるための参考資料となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たっては、多くの方々にご協力を頂いた。本調査研究を様々な形でご支援くださった関係各位に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

平成26年12月

一般財団法人　知的財産研究所

目　次

要約
はじめに

Ⅰ．　序 ･･ 1
１．　本調査研究の背景・目的 ･･････････････････････････････････････ 1
２．　本調査研究の実施方法 ･･ 2
（１）　国内外公開情報調査 ･･････････････････････････････････････ 2
（２）　調査結果の分析・取りまとめ ････････････････････････････････ 3
３．　裁判例分類の内容 ･･ 5
４．　裁判例と審査基準の関連・対応事項とを示す一覧表 ･･････････････ 10

Ⅱ．　判決の分析・取りまとめ ･･････････････････････････････････････ 19
１．　分析・取りまとめの結果 ･･････････････････････････････････････ 19
２．　項目説明 ･･ 19
（１）　裁判例分類及び補足情報 ････････････････････････････････････ 19
（２）　書誌的事項 ･･ 19
（３）　事案の概要 ･･ 19
（４）　判示事項に対応する審決・判決の抜粋 ･･････････････････････････ 20
（５）　対応外国出願の判決・審決の概要 ･･････････････････････････････ 20
（６）　事案及び判示事項についての評釈 ･･････････････････････････････ 20

Ⅲ．　裁判例索引（判決日順） ･･････････････････････････････････････ 21

資料編
〔明細書及び特許請求の範囲〕
11：第36条第6項第1号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決．． 31
11-1：出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決 ････････････････････････ 41
11-2：請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請

求することとなる場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62
11-3：第36条第6項第1号を満たす範囲と、新規事項追加とならない範囲の関係が争点となり、その点を裁判所が判断した判決 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67
11-4：第36条第6項第1号と第36条第4項第1号（実施可能要件）の関係が争点となり、その点を裁判所が判断した判決 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74
12：第36条第6項第2号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥ 88
12-1：第36条第6項第2号と発明の技術的意味が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 98
15：実施可能要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥ 104
15-1：過度な実験・試行錯誤を要することを理由とする実施可能要件違反が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 129
16：委任省令要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥ 136

〔発明成立性・産業上の利用可能性〕

21：「発明」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥ 143
22：「産業上利用できる発明」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 151
22-1：「産業上利用できる発明」に関し、「人間を手術、治療又は診断する方法」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154

〔新規性・進歩性〕

31：公然知られた発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 159
32：公然実施された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 167
33：刊行物に記載された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 179
34：電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 194
35：本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 198
35-1：請求項がオープンクレーム（請求項の構成以外の構成を含み得る発明）か、クローズドクレーム（請求項の構成のみに限定される発明）かの解釈が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 221

35-2：いわゆるサブコンビネーションクレームの発明の認定が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 224
36：引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 232
36-1：引用発明を上位概念化して認定したことの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 256
36-2:複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 274
36-3：引用文献において、物の発明であれば、作れるように記載されていない場合に、方法の発明であれば、使用できるように記載されていない場合に、引用発明として使用できるか否か（引用発明適格）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥ 287
37：新規性の有無が争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 294
41：進歩性の判断において、最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集めかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 303
41-1：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との相違点が設計変更であるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 326
42：進歩性の判断において、動機づけがあるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 353
42-1：進歩性の判断において、複数の観点（技術分野、課題等）を総合評価することを裁判所が判示している判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 361
42-2：進歩性の判断において、技術分野の関連性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 373
42-3：進歩性の判断において、課題の共通性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 392
42-3-1：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、本願発明と主引用発明との課題の共通性が検討された判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 399
42-3-2：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、本願発明と副引用発明との課題の共通性が検討された判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 408
42-3-3：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、引用発明同士の課題の共通性が検討された判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 416
42-4：進歩性の判断において、作用・機能の共通性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 431
42-5:進歩性の判断において､引用発明の内容中の示唆に基づく動機づけが争点となり､その点を裁判所が判断した判決‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 438

42-6：進歩性の判断において、引用発明と比較した有利な効果の参酌が争点となり、その点を裁判所が判断した判決…………………………………………… 453
42-6-1：進歩性の判断において、本願発明の作用効果が引用発明単体との比較ではなく、複数の引用発明を組み合わせた後の発明について予測される効果と比較することの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決………………… 477
42-7：進歩性の判断において、周知技術、慣用技術、又は技術常識の適用について、周知性等ゆえに動機づけの論証が省略されている判決、それとは逆に、周知技術等であっても動機づけの論証が必要としている判決…………………………… 485
42-8：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との間で技術分野や課題が相違しており、その引用発明に基づいて論理づけができないと裁判所が判断した判決… 500
43：進歩性の判断において、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があるため、引用発明として適格性を欠く」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決………………………………………… 511
44：進歩性の判断において、裁判所が商業的成功又はこれに準じる事実について参酌又は言及した判決…………………………………………………… 535
45：進歩性の判断の際の後知恵が争点となり、その点を裁判所が判断した判決…… 541
46：第29条の2の実質同一性が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（本願発明が、先願明細書等に記載された発明と実質同一かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）……………………………………………… 554
47：第39条の実質同一性が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（本願発明が、先願発明又は同日出願発明と実質同一かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）……………………………………………… 562

〔補正〕

51：特許請求の範囲に対する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決……………………………………………… 573
51-1：特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決……………………………………… 581
51-2：特許請求の範囲に対する下位概念化する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決……………………………………… 589
51-3：特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決……………………………………… 597
51-4：特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決………………………………… 610
51-5：特許請求の範囲に対する補正によって追加された事項が、当初明細書等の記載か

ら自明な事項であるとして新規事項ではないと裁判所が判断した判決･････････ 619
52：明細書、図面に対する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･ 630
54：第17条の2第5項違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･･ 640
54-1：第17条の2第5項第1号の請求項の削除に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･ 647
54-2：第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決（独立特許要件（第17条の2第6項）を満たすかどうかを裁判所が判断した判決を含む）･･････････････････････････････････ 650
54-3：第17条の2第5項第3号の誤記の訂正に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･ 659
54-4：第17条の2第5項第4号の明りょうでない記載の釈明に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･････････････････････････････････ 666

〔特殊な出願〕
61：分割出願の要件（実体的要件、形式的要件）を満たすかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･ 675

〔その他〕
71：国内優先権の効果が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･ 687
71-2：補正により実施例が追加された場合の国内優先権の適用が争点となり、その点を裁判所が判断した判決 ･･ 697
72：パリ優先権の効果が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･ 701
73：特許権の存続期間の延長登録の出願について裁判所が判断した判決･･･････････ 705
74：審査・審判の進め方が争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･･････････ 715
74-1：審判における審尋（第134条第4項）の手続が争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･ 725
75：新規性喪失の例外規定（第30条）の適用が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･ 734
76：立証責任が争点となり、その点を裁判所が判断した判決････････････････････ 738
83：共同出願違反（第38条）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決･･･ 741

85：冒認出願（第49条第7号）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
・・・ 752
99：いずれの判決分類にも該当しないが、有益な示唆を含む判決・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 760

※目次において、各項目の左側に付した番号は、裁判例を内容ごとに区分するための分類（「裁判例分類」という）を整理するためのものである。

本調査研究は、一般財団法人知的財産研究所　梶原克哲研究員、引地博幸研究員、浦園丈展主任研究員、安部敬研究員、岩井勇行統括研究員、川俣洋史研究第二部長が担当した。

本調査研究において、判決の調査、分析に当たっては、一般社団法人弁理士クラブ知的財産実務研究所の協力を得て、一般財団法人知的財産研究所が取りまとめた。

本調査研究の取りまとめに当たっては、創英国際特許法律事務所　共同代表パートナー会長　塚原朋一弁護士の助言を得た。

本編

Ⅰ．　序

１．　本調査研究の背景・目的

我が国特許・実用新案審査基準[1]（以下、「審査基準」という。）には、審査実務に関する基本的な考え方を深く理解する上で有用な裁判例が多数掲載されている。しかし、それらの多くは近年改訂されておらず、平成17年の知的財産高等裁判所の設立以降、約9年間の裁判例の蓄積にも十分対応できていない。

また、知的財産法関係の裁判例集は多く市販されているものの、最新の裁判例を含めて、審査基準の基本的な考え方の根拠となる裁判例など、審査基準で示された審査実務の運用に係る観点に特化して裁判例を収集し、判決の射程や判示事項を分析したものはほとんどないと考えられる。

本調査研究では、審査基準の基本的な考え方の根拠となる裁判例や、その基本的な考え方に対する理解を深める上で有用な裁判例など、審査基準に付随して提示することが適切な裁判例を最新の裁判例も含めて抽出し、その判決の射程及び判示事項を分析し、さらに、判示事項等に基づく裁判例の分類まで行った。また、審査基準の補助的な資料としての活用を可能とするべく、最終的な成果物に含まれる裁判例集の作成過程に外部有識者である弁護士が関与することにより、裁判例の取捨選択における公平性及び適正性を担保した。

上記から審査基準の見直しを進める際の基礎資料とすることを目的として、本調査研究を行った。

[1] 特許庁「特許・実用新案審査基準」http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
[最終アクセス日：2014年10月7日]

２．　本調査研究の実施方法

本調査研究では、まず、知的財産高等裁判所設立以降の審決取消訴訟及び特許無効の抗弁に関する侵害訴訟の判決を抽出し、抽出した判決について簡易的な調査（一次調査）を実施した。次に、その調査結果等に基づいて本調査の趣旨から見て特に有用となる判決の絞り込みを行い、絞り込まれた判決それぞれについて、判示事項の精査を含む分析・取りまとめ（二次調査）を行った。

以下、具体的な実施方法について記載する。

（１）　国内外公開情報調査

（ｉ）　調査対象判決の抽出

調査対象判決の抽出は、株式会社TKCの日本法の総合法律データベース「TKCローライブラリー」[2]内の「LEX/DBインターネット」を利用して行った。また、補充的に裁判所のウェブサイト内の「裁判例情報」[3]、及び知的財産高等裁判所のウェブサイト内の「裁判例検索」[4]を利用した。

「LEX/DBインターネット」では、平成26年7月１日に、「知的財産権判例検索」の「侵害訴訟等判例検索」及び「審決取消訴訟判例検索」において、①（裁判所名：知的財産高等裁判所）＊（法条：特許法　OR　実用新案法）、②（裁判所名：最高裁判所）＊（法条：特許法　OR　実用新案法）＊（裁判年月日の裁判日の範囲指定：平成17年4月1日以降）にて、検索し判決の抽出を行った。なお、このとき、抽出した判決の最新判決日（裁判日）は、平成26年3月27日であった。

さらに、知的財産高等裁判所の上記抽出判決の補充を目的として、知的財産高等裁判所のウェブサイト内の「裁判例検索」で、平成26年7月7日に、詳細検索の（裁判年月日の期間指定にて平成17年4月1日～平成26年6月30日）＊（事件種別：審決取消訴訟と侵害訴訟等控訴事件を選択）＊（権利種別：特許権、実用新案権を選択）にて、検索し判決の抽出を行った。当該検索で抽出した判決と、上記「LEX/DBインターネット」の検索で抽出した判決との差分については、裁判所の要旨情報、及び下記の関連情報の調査結果等を参考に、重要判決と思われる判決について、調査対象として補充した。また、最高裁判所の上記抽出判決の補充を目的として、裁判所のウェブサイト内の「裁判例情報」で、平成26年7月7日に、「最高裁判所判例集」の詳細検索の（裁判年月日：平成17年4月1日～平成26年6月30日）＊（参照法令：特許　OR　実用新案）にて、検索し判決の抽出を行った。最高裁判所

[2] 参考　http://www.tkc.jp/law/lawlibrary/index.html ［最終アクセス日:2014年10月2日］
[3] 参考　http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 ［最終アクセス日:2014年10月2日］
[4] 参考　http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search ［最終アクセス日:2014年10月2日］

の判決においては、当該検索で抽出した判決と、上記「LEX/DBインターネット」の検索で抽出した判決との差分はなかったので、調査対象の補充はしていない。

以上の方法により、平成17年の知的財産高等裁判所設立（平成17年4月1日）以降、平成26年6月30日の判決日までの期間で、知的財産高等裁判所及び最高裁判所にて、特許法及び実用新案法について扱った、審決取消訴訟の判決及び特許無効の抗弁に関する侵害訴訟の判決、合計2,181件（審決取消訴訟　知財高裁：1,938件　最高裁：3件、侵害訴訟　知財高裁：234件　最高裁:6件）を調査対象判決とした。

（ⅱ）　関連情報の調査

調査対象判決について、判決文、書籍、雑誌に記載の内容、データベース情報、及びインターネット情報等を利用して、事件名、裁判所名、判決日、事件番号、判決の結論、審判番号、文献・評釈情報、被引用判決（当該判決を引用した判決)、引用判決（当該判決が引用した判決)、当該判決で扱われている日本国出願の出願番号等、当該日本国出願のパテントファミリーに関する米国の判決及び欧州（欧州特許庁）の審決の情報、及び当該日本国出願の技術分野等の関連情報を調査した。

（ⅲ）　判決の簡易調査（一次調査）

調査対象とした2,181件の判決それぞれについて、判決文を確認し、判決の簡易調査（一次調査）を実施した。

具体的には、あらかじめ定めた83分類の裁判例分類（詳細は、「第Ⅰ章　３．裁判例分類の内容」を参照）の付与、後述する判決の分析・取りまとめ（二次調査）対象判決の抽出作業に利用するための有用性ランクの付与、及び当該有用性ランクを付与した理由等の記載を調査対象判決ごとに行った。

（２）　調査結果の分析・取りまとめ

（ⅰ）　分析・取りまとめ対象判決の選定

審査基準に付随して提示することが適切と考えられる判決について、以下に記載するように詳細な分析・取りまとめ（二次調査）を行うに当たって、上記国内外公開情報調査で得られた調査結果等に基づき当該調査の対象判決の選定を行った。

具体的には、上記一次調査で得られた、裁判例分類、有用性ランク、裁判例分類ごとに有用性ランクを付与した理由等の各情報を参考に、上記関連情報の調査で得られた文献・

評釈情報、被引用判決等を考慮しつつ、裁判例分類ごとに数件ずつ選定した。

同一の裁判例分類について、対象候補の判決が多数ある場合は、裁判例分類ごとに、技術分野に偏りが生じないよう配慮した。また、特殊な技術分野等に関する判決も含めることができるよう、裁判例分類の付加的情報（詳細は、「第Ｉ章　３．裁判例分類の内容」の表3‐7を参照）も適宜参考にした。

以上のようにして181件の判決を分析・取りまとめ（二次調査）対象として選定した。

（ⅱ）　判決の分析・取りまとめ（二次調査）

上述のとおり選定した181件の判決それぞれについて、判決文を確認し、分析・取りまとめ（二次調査）を行った。

具体的には、裁判例分類、書誌的事項（事件名（「発明の名称」を基に作成）、判決日、事件番号、出典、出願番号、公開公報番号（又は公表公報番号等）、結論、関連条文、裁判体（裁判所名及び部署名、裁判官名））、事案の概要（本願発明の概要、特許請求の範囲、手続の経緯等、裁判例分類に応じた必要な事項等)、判示事項に対応する審決・判決の抜粋、事案及び判示事項についての評釈等の記載を二次調査対象判決ごとに行った。なお、上記国内外公開情報調査で得られた、二次調査対象判決に係る日本国出願のパテントファミリーに関する米国の判決及び欧州（欧州特許庁）の審決の情報を活用し、当該判決又は審決において、当該二次調査対象判決と関連する判断がなされているか確認を行った。関連する判断がなされている場合においては、当該判決又は審決の概要の記載も付け加えることとした。

３．　裁判例分類の内容

本調査研究に当たっては、審査基準に記載の内容や、判決で争点となった多様な観点に基づき、以下の【表3－1】～【表3－6】に示す83分類及び付加的情報として【表3－7】に示す9分類をあらかじめ裁判例分類（表中では、単に「分類」と表記する。）として定め、各分類に分類番号及び分類記号を設けて、各調査において活用した。

目次及び分析・取りまとめの結果において、裁判例分類の内容の記載の一部を省略している場合がある。また、条項名の記載において、別段の記載がない限り特許法のことを示す。

【表3－1】　明細書及び特許請求の範囲

分類	内容
11	第36条第6項第1号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
11-1	出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
11-2	請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
11-3	第36条第6項第1号を満たす範囲と、新規事項追加とならない範囲の関係が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
11-4	第36条第6項第1号と第36条第4項第1号（実施可能要件）の関係が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
12	第36条第6項第2号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
12-1	第36条第6項第2号と発明の技術的意味が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
13	第36条第6項第3号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
14	第36条第6項第4号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
15	実施可能要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
15-1	過度な実験・試行錯誤を要することを理由とする実施可能要件違反が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
16	委任省令要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
17	単一性違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
18	先行技術文献開示要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

【表3－2】　発明成立性・産業上の利用可能性

分類	内容
21	「発明」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
22	「産業上利用できる発明」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
22-1	「産業上利用できる発明」に関し、「人間を手術、治療又は診断する方法」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

【表3－3】　新規性・進歩性

分類	内容
31	公然知られた発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
32	公然実施された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
33	刊行物に記載された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
34	電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
35	本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
35-1	請求項がオープンクレーム（請求項の構成以外の構成を含み得る発明）か、クローズドクレーム（請求項の構成のみに限定される発明）かの解釈が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
35-2	いわゆるサブコンビネーションクレーム[5]の発明の認定が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（相手方となる装置や機器の構成など本願発明とは異なる装置・機器等によって本願発明を特定するような発明特定事項を含む場合に、この発明特定事項をどのように解釈するかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）
36	引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
36-1	引用発明を上位概念化して認定したことの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
36-2	複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
36-3	引用文献において、物の発明であれば、作れるように記載されていない場合に、方法の発明であれば、使用できるように記載されていない場合に、引用発明として使用できるか否か（引用発明適格）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
37	新規性の有無が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
41	進歩性の判断において、最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集めかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決（設計（的）事項、当然考慮すべき技術（的）事項、自然な発想、通常の創作能力の発揮・発現等と判決で表現されている場合を含む。）
41-1	進歩性の判断において、本願発明と引用発明との相違点が設計変更であるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
42	進歩性の判断において、動機づけがあるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決（引用発明を組み合わせることに動機づけがあるかや、引用発明から本願発明に容易に想到する動機づけがあるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）
42-1	進歩性の判断において、複数の観点（技術分野、課題等）を総合評価することを裁判所が判示している判決
42-2	進歩性の判断において、技術分野の関連性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
42-3	進歩性の判断において、課題の共通性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
42-3-1	進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、本願発明と主引用発明との課題の共通性が検討された判決
42-3-2	進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、本願発明と副引用発明との課題の共通性が検討された判決

[5] 「サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等（以上をコンビネーションという。）に対し、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等をいう。」（特許庁　「特許・実用新案審査基準」第Ｉ部第1章　明細書及び特許請求の記載要件　2.2.4.2(2)② 19頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-1.pdf ［最終アクセス日:2014年10月2日］

42-3-3	進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、引用発明同士の課題の共通性が検討された判決
42-4	進歩性の判断において、作用・機能の共通性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
42-5	進歩性の判断において、引用発明の内容中の示唆に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
42-6	進歩性の判断において、引用発明と比較した有利な効果の参酌が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
42-6-1	進歩性の判断において、本願発明の作用効果が引用発明単体との比較ではなく、複数の引用発明を組み合わせた後の発明について予測される効果と比較することの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
42-7	進歩性の判断において、周知技術、慣用技術、又は技術常識の適用について、周知性等ゆえに動機づけの論証が省略されている判決、それとは逆に、周知技術等であっても動機づけの論証が必要としている判決
42-8	進歩性の判断において、本願発明と引用発明との間で技術分野や課題が相違しており、その引用発明に基づいて論理づけができないと裁判所が判断した判決
43	進歩性の判断において、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があるため、引用発明として適格性を欠く」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決（阻害要因あるいは阻害事由があるとして、進歩性を肯定した判決を含む。）
44	進歩性の判断において、裁判所が商業的成功又はこれに準じる事実について参酌又は言及した判決
45	進歩性の判断の際の後知恵が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
46	第29条の2の実質同一性が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（本願発明が、先願明細書等に記載された発明と実質同一かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）
47	第39条の実質同一性が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（本願発明が、先願発明又は同日出願発明と実質同一かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）

【表3－4】　補正

分類	内容
51	特許請求の範囲に対する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
51-1	特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
51-2	特許請求の範囲に対する下位概念化する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
51-3	特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
51-4	特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
51-5	特許請求の範囲に対する補正によって追加された事項が、当初明細書等の記載から自明な事項であるとして新規事項ではないと裁判所が判断した判決
52	明細書、図面に対する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
53	第17条の2第4項違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
54	第17条の2第5項違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
54-1	第17条の2第5項第1号の請求項の削除に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

54-2	第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決（独立特許要件（第17条の2第6項）を満たすかどうかを裁判所が判断した判決を含む）
54-3	第17条の2第5項第3号の誤記の訂正に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
54-4	第17条の2第5項第4号の明りょうでない記載の釈明に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

【表3－5】　特殊な出願

分類	内容
61	分割出願の要件（実体的要件、形式的要件）を満たすかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
62	第50条の2の通知をすることが妥当かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
63	変更出願の要件（実体的要件、形式的要件）を満たすかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
64	実用新案登録に基づく特許出願の要件（実体的要件、形式的要件）を満たすかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

【表3－6】　その他

分類	内容
71	国内優先権の効果が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
71-1	選択肢を含む発明等、一の請求項に複数の発明がある場合の国内優先権の適用が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
71-2	補正により実施例が追加された場合の国内優先権の適用が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
72	パリ優先権の効果が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
72-1	選択肢を含む発明等、一の請求項に複数の発明がある場合のパリ優先権の適用が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
72-2	補正により実施例が追加された場合のパリ優先権の適用が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
73	特許権の存続期間の延長登録の出願について裁判所が判断した判決
74	審査・審判の進め方が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
74-1	審判における審尋（第134条第4項）の手続が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
75	新規性喪失の例外規定（第30条）の適用が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
76	立証責任が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（拒絶理由の有無の立証責任が審査官と出願人のどちらにあるかについて述べられた判決）
81	公序良俗違反（第32条）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
82	外国人の権利の享有違反（第25条）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
83	共同出願違反（第38条）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
84	条約違反（第49条第3号）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
85	冒認出願（第49条第7号）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
99	いずれの判決分類にも該当しないが、有益な示唆を含む判決

【表3－7】　付加的情報

分類	内容
A	コンピュータ・ソフトウエア関連発明に関する判決
B	生物関連発明に関する判決
C	医薬発明に関する判決
D	外国語書面出願が対象の判決
E	実用新案に関する判決
F	機能・特性を含む発明に関する判決
G	プロダクト・バイ・プロセスの発明に関する判決
H	用途限定を含む発明に関する判決
I	追加された実験成績証明書の扱いについて裁判所が言及した判決

４．　裁判例と審査基準の関連・対応事項とを示す一覧表

分析・取りまとめ（二次調査）対象とした181件の判決について、以下の【表4‐1】～【表4‐6】に、裁判例分類（表中では、単に「分類」と表記する。)、裁判所名・判決日・(事件番号)、審査基準の対応箇所、及び関連条文の対応を示す一覧表を掲載する。

【表4‐1】　明細書及び特許請求の範囲

分類	裁判所名・判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所	関連条文
11	知財高判平成17年10月19日（平成17年（行ケ）第10013号）	第Ｉ部　第1章　2.2.1	第36条第6項第1号
	知財高判平成25年6月6日（平成24年（行ケ）第10365号）		
	知財高判平成25年7月16日（平成24年（行ケ）第10332号）		
11-1	知財高判平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号）	第Ｉ部　第1章　2.2.1.3（3）	第36条第6項第1号
	知財高判平成19年10月11日（平成18年（行ケ）第10509号）		
	知財高判平成23年12月26日（平成22年（行ケ）第10402号）		
	知財高判平成24年11月7日（平成23年（行ケ）第10235号）		
	知財高判平成25年4月11日（平成24年（行ケ）第10299号）		
11-2	知財高判平成23年9月29日（平成23年（行ケ）第10010号）	第Ｉ部　第1章　2.2.1.3（4）	第36条第6項第1号
11-3	知財高判平成24年10月10日（平成24年（行ケ）第10018号）	該当箇所無し	第36条第6項第1号、第17条の2第3項
11-4	知財高判平成22年1月28日（平成21年（行ケ）第10033号）	該当箇所無し	第36条第6項第1号、第36条第4項第1号
	知財高判平成24年4月11日（平成23年（行ケ）第10147号）		
	知財高判平成24年10月29日（平成24年（行ケ）第10076号）		
12	知財高判平成19年5月30日（平成17年（行ケ）第10799号）	第Ｉ部　第1章　2.2.2	第36条第6項第2号
	知財高判平成23年9月15日（平成22年（行ケ）第10265号）		
	知財高判平成23年11月15日（平成23年（行ケ）第10097号）		
12-1	知財高判平成19年10月30日（平成19年（行ケ）第10024号）	第Ｉ部　第1章　2.2.2.3（2）②	第36条第6項第2号
	知財高判平成25年11月28日（平成25年（行ケ）第10121号）		
13	適切な事例無し	第Ｉ部　第1章　2.2.3	第36条第6項第3号
14	適切な事例無し	第Ｉ部　第1章　2.2.4	第36条第6項第4号

15	知財高判平成19年5月30日 （平成19年（行ケ）第10103号）	第Ⅰ部　第1章 3.2	第36条第4項第1号
	知財高判平成19年6月28日 （平成18年（行ケ）第10442号）		
	知財高判平成19年11月29日 （平成18年（行ケ）第10015号）		
	知財高判平成21年4月23日 （平成18年（行ケ）第10489号）		
	知財高判平成22年12月8日 （平成22年（行ケ）第10125号）		
	知財高判平成25年2月12日 （平成24年（行ケ）第10071号）		
15-1	知財高判平成17年6月30日 （平成17年（行ケ）第10280号）	第Ⅰ部　第1章 3.2.1（2）②	第36条第4項第1号
	知財高判平成23年4月14日 （平成22年（行ケ）第10247号）		
16	知財高判平成21年7月29日 （平成20年（行ケ）第10237号）	第Ⅰ部　第1章 3.3	第36条第4項第1号、施行規則第24条の2
17	適切な事例無し	第Ⅰ部　第2章	第37条、施行規則第25条の8
18	適切な事例無し	第Ⅰ部　第3章	第36条第4項第2号

【表4－2】　発明成立性・産業上の利用可能性

分類	裁判所名・判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所	関連条文
21	知財高判平成18年9月26日 （平成17年（行ケ）第10698号）	第Ⅱ部　第1章 1.	第2条第1項、 第29条第1項柱書
	知財高判平成24年12月5日 （平成24年（行ケ）第10134号）		
22	知財高判平成23年4月27日 （平成22年（行ケ）第10246号）	第Ⅱ部　第1章 2.	第29条第1項柱書
22-1	知財高判平成25年8月28日 （平成24年（行ケ）第10400号）	第Ⅱ部　第1章 2.1.1	第29条第1項柱書

【表4－3】　新規性・進歩性

分類	裁判所名・判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所	関連条文
31	知財高判平成24年7月11日 （平成23年（行ケ）第10271号）	第Ⅱ部　第2章 1.2.2	第29条第1項第1号
	知財高判平成26年3月26日 （平成25年（行ケ）第10178号）		
32	知財高判平成17年6月30日 （平成17年（行ケ）第10061号）	第Ⅱ部　第2章 1.2.3	第29条第1項第2号
	知財高判平成17年9月8日 （平成17年（行ケ）第10113号）		
	知財高判平成18年4月10日 （平成17年（行ケ）第10384号）		
33	知財高判平成19年12月26日 （平成18年（行ケ）第10316号）	第Ⅱ部　第2章 1.2.4	第29条第1項第3号

	知財高判平成23年6月9日 （平成22年（行ケ）第10272号）		
	知財高判平成23年11月29日 （平成23年（行ケ）第10116号）		
	知財高判平成25年10月16日 （平成24年（行ケ）第10419号）		
34	知財高判平成26年3月24日 （平成25年（行ケ）第10223号）	第Ⅱ部　第5章	第29条第1項第3号
35	知財高判平成18年6月6日 （平成17年（行ケ）第10564号）	第Ⅱ部　第2章 1.5.1、1.5.2	第29条第1項、第29条第2項、第29条の2、第39条
	知財高判平成18年7月11日 （平成17年（行ケ）第10609号）		
	知財高判平成24年4月26日 （平成23年（行ケ）第10336号）		
	知財高判平成24年5月30日 （平成23年（行ケ）第10221号）		
	知財高判平成24年12月25日 （平成24年（行ケ）第10082号）		
	知財高判平成25年5月23日 （平成24年（行ケ）第10243号）		
35-1	知財高判平成24年8月8日 （平成23年（行ケ）第10358号）	第Ⅱ部　第2章 1.5.1に関連	第29条第1項、第29条第2項、第29条の2、第39条
35-2	知財高判平成23年2月8日 （平成22年（行ケ）第10056号）	第Ⅱ部　第2章 1.5.2に関連	第29条第1項、第29条第2項、第29条の2、第39条
	知財高判平成23年10月11日 （平成23年（行ケ）第10043号）		
36	知財高判平成17年5月24日 （平成17年（行ケ）第10322号）	第Ⅱ部　第2章 1.5.3	第29条第1項、第29条第2項、第29条の2、第39条
	知財高判平成19年3月28日 （平成18年（行ケ）第10211号）		
	知財高判平成23年10月5日 （平成23年（行ケ）第10014号）		
	知財高判平成23年10月24日 （平成22年（行ケ）第10405号）		
	知財高判平成25年7月17日 （平成24年（行ケ）第10300号）		
	知財高判平成26年5月26日 （平成25年（行ケ）第10248号）		
36-1	知財高判平成19年2月14日 （平成18年（行ケ）第10081号）	第Ⅱ部　第2章 1.5.3（4）	第29条第1項、第29条第2項、第29条の2、第39条
	知財高判平成24年1月31日 （平成23年（行ケ）第10121号）		
	知財高判平成24年12月19日 （平成24年（行ケ）第10099号）		
	知財高判平成25年8月9日 （平成24年（行ケ）第10436号）		
36-2	知財高判平成18年12月19日 （平成18年（行ケ）第10033号）	第Ⅱ部　第2章 2.8（2）に関連	第29条第1項、第29条第2項、第29条の2、第39条
	知財高判平成19年1月31日 （平成17年（行ケ）第10523号）		

	知財高判平成23年10月4日 （平成22年（行ケ）第10329号）		
36-3	知財高判平成18年9月14日 （平成17年（行ケ）第10553号） 知財高判平成22年8月19日 （平成21年（行ケ）第10180号）	第Ⅱ部　第2章 1.5.3（3）②	第29条第1項、第29条第2項、第29条の2、第39条
37	知財高判平成17年6月30日 （平成17年（行ケ）第10280号） 知財高判平成25年7月24日 （平成24年（行ケ）第10207号）	第Ⅱ部　第2章 1.	第29条第1項
41	知財高判平成17年6月28日 （平成17年（行ケ）第10335号） 知財高判平成18年10月12日 （平成17年（行ケ）第10728号） 知財高判平成23年9月8日 （平成22年（行ケ）第10296号） 知財高判平成24年5月28日 （平成23年（行ケ）第10260号） 知財高判平成25年1月30日 （平成24年（行ケ）第10191号） 知財高判平成25年8月6日 （平成24年（行ケ）第10452号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（1）	第29条第2項
41-1	知財高判平成18年3月29日 （平成17年（行ケ）第10430号） 知財高判平成19年7月30日 （平成18年（行ケ）第10483号） 知財高判平成24年2月22日 （平成23年（行ケ）第10178号） 知財高判平成24年2月27日 （平成23年（行ケ）第10193号） 知財高判平成25年7月8日 （平成24年（行ケ）第10340号） 知財高判平成25年7月11日 （平成24年（行ケ）第10297号） 知財高判平成26年2月19日 （平成24年（行ケ）第10423号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（1）①	第29条第2項
42	知財高判平成19年8月21日 （平成18年（行ケ）第10498号） 知財高判平成26年2月27日 （平成25年（行ケ）第10102号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（2）	第29条第2項
42-1	知財高判平成22年7月21日 （平成22年（行ケ）第10086号） 知財高判平成23年1月31日 （平成22年（行ケ）第10075号） 知財高判平成23年1月31日 （平成22年（行ケ）第10122号）	第Ⅱ部　第2章 2.4（2）に関連	第29条第2項
42-2	知財高判平成18年6月7日 （平成17年（行ケ）第10606号） 知財高判平成18年11月7日 （平成17年（行ケ）第10758号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（2）①	第29条第2項

	知財高判平成23年9月29日 （平成23年（行ケ）第10045号）		
	知財高判平成24年9月27日 （平成23年（行ケ）第10261号）		
	知財高判平成24年11月15日 （平成24年（行ケ）第10006号）		
42-3	知財高判平成18年6月22日 （平成17年（行ケ）第10629号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（2）②	第29条第2項
	知財高判平成24年9月10日 （平成23年（行ケ）第10402号）		
42-3-1	知財高判平成22年5月27日 （平成21年（行ケ）第10361号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（2）②	第29条第2項
	知財高判平成25年6月12日 （平成24年（行ケ）第10330号）		
42-3-2	知財高判平成22年3月29日 （平成21年（行ケ）第10142号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（2）②	第29条第2項
	知財高判平成23年12月08日 （平成22年（行ケ）第10398号）		
42-3-3	知財高判平成22年7月28日 （平成21年（行ケ）第10329号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（2）②	第29条第2項
	知財高判平成24年1月31日 （平成23年（行ケ）第10142号）		
	知財高判平成24年12月12日 （平成23年（行ケ）第10434号）		
	知財高判平成25年5月09日 （平成24年（行ケ）第10213号）		
42-4	知財高判平成17年5月24日 （平成17年（行ケ）第10287号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（2）③	第29条第2項
	知財高判平成24年12月03日 （平成24年（行ケ）第10057号）		
42-5	知財高判平成22年9月15日 （平成21年（行ケ）第10240号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（2）④	第29条第2項
	知財高判平成23年12月26日 （平成23年（行ケ）第10017号）		
	知財高判平成24年3月22日 （平成23年（行ケ）第10219号）		
	知財高判平成25年7月31日 （平成24年（行ケ）第10305号）		
42-6	知財高判平成17年4月28日 （平成17年（行ケ）第10059号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（3）	第29条第2項
	知財高判平成18年3月1日 （平成17年（行ケ）第10503号）		
	知財高判平成19年1月30日 （平成18年（行ケ）第10222号）		
	知財高判平成24年5月28日 （平成22年（行ケ）第10203号）		
	知財高判平成25年2月27日 （平成24年（行ケ）第10177号）		
	知財高判平成25年7月24日 （平成24年（行ケ）第10206号）		

42-6-1	知財高判平成17年5月31日 （平成17年（行ケ）第10294号） 知財高判平成24年1月30日 （平成23年（行ケ）第10158号）	第Ⅱ部　第2章 2.5（3）①	第29条第2項
42-7	知財高判平成19年2月27日 （平成18年（行ケ）第10203号） 知財高判平成19年5月22日 （平成18年（行ケ）第10342号） 知財高判平成23年9月28日 （平成22年（行ケ）第10351号） 知財高判平成24年12月11日 （平成23年（行ケ）第10443号）	第Ⅱ部　第2章 2.8（2）に関連	第29条第2項
42-8	知財高判平成23年3月17日 （平成22年（行ケ）第10237号） 知財高判平成23年10月4日 （平成22年（行ケ）第10329号） 知財高判平成25年5月29日 （平成24年（行ケ）第10331号）	第Ⅱ部　第2章 2.8（1）に関連	第29条第2項
43	知財高判平成19年7月19日 （平成18年（行ケ）第10488号） 知財高判平成22年11月10日 （平成22年（行ケ）第10104号） 知財高判平成23年7月19日 （平成22年（行ケ）第10357号） 知財高判平成23年12月22日 （平成22年（行ケ）第10097号） 知財高判平成24年9月12日 （平成23年（行ケ）第10242号） 知財高判平成24年9月27日 （平成23年（行ケ）第10320号）	第Ⅱ部　第2章 2.8（1）に関連	第29条第2項
44	知財高判平成19年9月27日 （平成19年（行ケ）第10146号） 知財高判平成26年3月26日 （平成25年（行ケ）第10176号）	第Ⅱ部　第2章 2.8（6）	第29条第2項
45	知財高判平成21年1月28日 （平成20年（行ケ）第10096号） 知財高判平成21年3月25日 （平成20年（行ケ）第10261号） 知財高判平成23年10月12日 （平成22年（行ケ）第10282号）	第Ⅱ部　第2章 2.4に関連 （平成5年改訂により、現基準には直接的な記載無し）	第29条第2項
46	知財高判平成21年11月11日 （平成20年（行ケ）第10483号） 知財高判平成24年12月17日 （平成24年（行ケ）第10085号）	第Ⅱ部　第3章	第29条の2
47	知財高判平成23年9月28日 （平成22年（行ケ）第10380号） 知財高判平成24年5月23日 （平成23年（行ケ）第10249号）	第Ⅱ部　第4章	第39条

【表4－4】　補正

分類	裁判所名・判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所	関連条文
51	知財高判平成20年6月23日（平成19年（行ケ）第10409号） 知財高判平成26年2月24日（平成25年（行ケ）第10201号）	第Ⅲ部　第Ⅰ節	第17条の2第3項
51-1	知財高判平成24年6月27日（平成23年（行ケ）第10292号） 知財高判平成25年9月10日（平成24年（行ケ）第10425号）	第Ⅲ部　第Ⅰ節　4.2（1）	第17条の2第3項
51-2	知財高判平成22年10月28日（平成22年（行ケ）第10064号） 知財高判平成24年9月26日（平成23年（行ケ）第10351号）	第Ⅲ部　第Ⅰ節　4.2（1）	第17条の2第3項
51-3	知財高判平成18年4月27日（平成17年（行ケ）第10709号） 知財高判平成18年8月31日（平成17年（行ケ）第10767号） 知財高判平成22年1月28日（平成21年（行ケ）第10175号）	第Ⅲ部　第Ⅰ節　4.2（3）	第17条の2第3項
51-4	知財高判平成20年5月30日（平成18年（行ケ）第10563号） 知財高判平成21年3月31日（平成20年（行ケ）第10358号）	第Ⅲ部　第Ⅰ節　4.2（4）	第17条の2第3項
51-5	知財高判平成24年10月10日（平成23年（行ケ）第10383号） 知財高判平成24年11月29日（平成23年（行ケ）第10415号）	第Ⅲ部　第Ⅰ節　3.1（1）	第17条の2第3項
52	知財高判平成17年12月19日（平成17年（行ケ）第10050号） 知財高判平成18年6月29日（平成17年（行ケ）第10607号）	第Ⅲ部　第Ⅰ節　5.、6.	第17条の2第3項
53	適切な事例無し	第Ⅲ部　第Ⅱ節	第17条の2第4項、第37条、施行規則第25条の8
54	知財高判平成20年10月30日（平成19年（行ケ）第10335号） 知財高判平成22年10月20日（平成22年（行ケ）第10051号）	第Ⅲ部　第Ⅲ節	第17条の2第5項
54-1	知財高判平成18年2月16日（平成17年（行ケ）第10266号）	第Ⅲ部　第Ⅲ節　3.	第17条の2第5項第1号
54-2	知財高判平成17年4月25日（平成17年（行ケ）第10192号） 知財高判平成24年1月17日（平成23年（行ケ）第10133号）	第Ⅲ部　第Ⅲ節　4.	第17条の2第5項第2号、同条第6項
54-3	知財高判平成18年10月18日（平成18年（行ケ）第10204号） 知財高判平成19年11月28日（平成18年（行ケ）第10268号）	第Ⅲ部　第Ⅲ節　6.	第17条の2第5項第3号

54-4	知財高判平成17年10月11日 （平成17年（行ケ）第10156号）	第Ⅲ部　第Ⅲ節 5.	第17条の2第5項第4号
	知財高判平成21年5月26日 （平成20年（行ケ）第10394号）		

【表4－5】　特殊な出願

分類	裁判所名・判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所	関連条文
61	知財高判平成18年4月27日 （平成17年（行ケ）第10623号）	第Ⅴ部　第1章　第1節	第44条
	知財高判平成22年2月25日 （平成21年（行ケ）第10352号）		
62	適切な事例無し	第Ⅴ部　第1章　第2節	第44条、第50条の2
63	適切な事例無し	第Ⅴ部　第2章	第46条
64	適切な事例無し	第Ⅴ部　第3章	第46条の2

【表4－6】　その他

分類	裁判所名・判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所	関連条文
71	知財高判平成18年5月30日 （平成17年（行ケ）第10420号）	第Ⅳ部　第2章	第41条
	知財高判平成24年2月29日 （平成23年（行ケ）第10127号）		
71-1	適切な事例無し	第Ⅳ部　第2章　4.2	第41条
71-2	知財高判平成23年9月15日 （平成22年（行ケ）第10265号）	第Ⅳ部　第2章　4.1	第41条
72	知財高判平成18年11月30日 （平成17年（行ケ）第10737号）	第Ⅳ部　第1章	第43条第1項、パリ条約第4条
72-1	適切な事例無し	第Ⅳ部　第1章　4.3	第43条第1項、パリ条約第4条
72-2	適切な事例無し	第Ⅳ部　第1章　4.1、4.2	第43条第1項、パリ条約第4条
73	知財高判平成21年10月28日 （平成20年（行ケ）第10486号）	第Ⅵ部	第67条、第67条の2、第67条2の2、第67条の3、第67条の4、施行令第3条、第4条、施行規則第38条の15～第38条の18
	最高判平成23年4月28日 （平成21年（行ヒ）第326号）		
74	知財高判平成17年10月26日 （平成17年（行ケ）第10199号）	第Ⅸ部	第47条～第53条、第162条～第164条
	知財高判平成18年5月31日 （平成17年（行ケ）第10710号）		
	知財高判平成26年2月26日 （平成25年（行ケ）第10048号）		
74-1	知財高判平成25年8月22日 （平成24年（行ケ）第10348号）	対応箇所無し	第47条～第53条、第162条～第164条
	知財高判平成26年2月27日 （平成25年（行ケ）第10177号）		
75	知財高判平成19年8月30日 （平成18年（行ケ）第10559号）	対応箇所無し	第30条

76	知財高判平成25年3月13日（平成24年（行ケ）第10059号）	対応箇所無し	対応条文無し
81	適切な事例無し	対応箇所無し	第32条
82	適切な事例無し	対応箇所無し	第25条
83	知財高判平成20年2月7日（平成18年（行ケ）第10369号）	対応箇所無し	第38条
	知財高判平成20年10月28日（平成19年（行ケ）第10351号）		
84	適切な事例無し	対応箇所無し	第49条第3号
85	知財高判平成18年1月19日（平成17年（行ケ）第10193号）	対応箇所無し	第49条第7号
	知財高判平成25年3月28日（平成24年（行ケ）第10280号）		
99	知財高判平成22年11月17日（平成22年（行ケ）第10191号）	対応箇所無し	対応条文無し
	知財高判平成23年10月4日（平成22年（行ケ）第10389号）		

Ⅱ.　判決の分析・取りまとめ

１.　分析・取りまとめの結果

審査基準に付随して提示することが適切なものとして、裁判例分類ごとに区分して選定した合計181件の判決について、それぞれ、主に、以下の２.に記載の事項について分析し、裁判例として取りまとめ（二次調査）を行った。

二次調査の結果の詳細は、別途「資料編」を参照のこと。

なお、当該結果は、裁判例分類（「第Ｉ章　３.裁判例分類の内容」を参照）の番号順に、同一分類の場合は判決日順に掲載している。

２.　項目説明

（１）　裁判例分類及び補足情報

・裁判例分類：各判決が該当する裁判例分類を記載（「第Ｉ章　３.裁判例分類の内容」を参照。ただし、括弧書箇所の一部を省略していることに注意。）。

・補足情報　：上記裁判例分類の内容を補足する情報を必要により記載。

（２）　書誌的事項

・事件　　　：事件名（「発明の名称」を基に作成）、原審の種類、裁判所名、判決日、事件番号の順に記載。

・出典　　　：出典情報（裁判所ウェブサイト、判例時報、判例タイムズ、最高裁判所民事判例集）を記載。

・出願番号　：出願番号及び公開公報番号（又は公表公報番号等）を記載。

・結論　　　：判決の結論を記載。

・関連条文　：特許法等の関連条文を記載。

・裁判体　　：裁判所名、部署名、裁判官名の順に記載。

（３）　事案の概要

調査の対象判決について、裁判例分類に関連する判示事項を理解するために必要な事項を記載。主な記載項目は以下のものである。なお、記載事項に付された下線は争点に関する部分に付している（判決から抜粋した事項に新たに下線を付している場合がある点や、特許請求の範囲に付した下線が補正箇所と必ずしも一致していない点等に留意）。

〔主な記載項目〕

- 本願発明の概要　　　　　　：本願発明の概要（例えば、本願発明が解決しようとする課題、その解決手段）を記載。
- 発明の詳細な説明の開示　：判決で利用された明細書等の開示部分を中心に記載。
- 考慮された技術常識等　　：判決で考慮された技術的事項等を記載。
- 技術水準　　　　　　　　：審判部や裁判所で認定された引用発明及び周知技術等を記載。
- 特許請求の範囲　　　　　：争点となった請求項を記載（記載した請求項について、判決文内で定義付けされている場合は、その名称を併せて記載）。
- 手続の経緯　　　　　　　：関連する手続の経緯を簡潔に記載。

等

（４）　判示事項に対応する審決・判決の抜粋

裁判例分類に関連する審決及び判決の該当箇所を抜粋して記載。争点部分に下線を付している（当該下線は抜粋元の審決及び判決に付されているとは限らない）。

（５）　対応外国出願の判決・審決の概要

対象判決の中で扱っている日本国出願のパテントファミリーに関する米国の判決及び欧州の審決において、対応する裁判例分類に関連する判断がされている場合には、当該米国判決又は欧州審決の概要を記載。なお、今回の調査で該当したものは1件のみであった（裁判例分類15：知財高判平成21年4月23日（平成18年（行ケ）第10489号））。

（６）　事案及び判示事項についての評釈

主として、裁判例としての安定度、裁判例の射程に対する考察（技術分野によらず適用可能な判示事項か否か）等を記載。

Ⅲ.　裁判例索引（判決日順）

〔知的財産高等裁判所〕　頁

知財高判平成17年4月25日　（平成17年（行ケ）第10192号）　…………………… 650
知財高判平成17年4月28日　（平成17年（行ケ）第10059号）　…………………… 453
知財高判平成17年5月24日　（平成17年（行ケ）第10287号）　…………………… 431
知財高判平成17年5月24日　（平成17年（行ケ）第10322号）　…………………… 232
知財高判平成17年5月31日　（平成17年（行ケ）第10294号）　…………………… 477
知財高判平成17年6月28日　（平成17年（行ケ）第10335号）　…………………… 303
知財高判平成17年6月30日　（平成17年（行ケ）第10061号）　…………………… 167
知財高判平成17年6月30日　（平成17年（行ケ）第10280号）　……………… 129、294
知財高判平成17年9月8日　（平成17年（行ケ）第10113号）　…………………… 171
知財高判平成17年10月11日　（平成17年（行ケ）第10156号）　…………………… 666
知財高判平成17年10月19日　（平成17年（行ケ）第10013号）　…………………… 31
知財高判平成17年10月26日　（平成17年（行ケ）第10199号）　…………………… 715
知財高判平成17年11月11日　（平成17年（行ケ）第10042号）　…………………… 41
知財高判平成17年12月19日　（平成17年（行ケ）第10050号）　…………………… 630
知財高判平成18年1月19日　（平成17年（行ケ）第10193号）　…………………… 752
知財高判平成18年2月16日　（平成17年（行ケ）第10266号）　…………………… 647
知財高判平成18年3月1日　（平成17年（行ケ）第10503号）　…………………… 457
知財高判平成18年3月29日　（平成17年（行ケ）第10430号）　…………………… 326
知財高判平成18年4月10日　（平成17年（行ケ）第10384号）　…………………… 175
知財高判平成18年4月27日　（平成17年（行ケ）第10623号）　…………………… 675
知財高判平成18年4月27日　（平成17年（行ケ）第10709号）　…………………… 597
知財高判平成18年5月30日　（平成17年（行ケ）第10420号）　…………………… 687
知財高判平成18年5月31日　（平成17年（行ケ）第10710号）　…………………… 718
知財高判平成18年6月6日　（平成17年（行ケ）第10564号）　…………………… 198
知財高判平成18年6月7日　（平成17年（行ケ）第10606号）　…………………… 373
知財高判平成18年6月22日　（平成17年（行ケ）第10629号）　…………………… 392
知財高判平成18年6月29日　（平成17年（行ケ）第10607号）　…………………… 634
知財高判平成18年7月11日　（平成17年（行ケ）第10609号）　…………………… 202
知財高判平成18年8月31日　（平成17年（行ケ）第10767号）　…………………… 601
知財高判平成18年9月14日　（平成17年（行ケ）第10553号）　…………………… 287
知財高判平成18年9月26日　（平成17年（行ケ）第10698号）　…………………… 143
知財高判平成18年10月12日　（平成17年（行ケ）第10728号）　…………………… 307

知財高判平成18年10月18日　（平成18年（行ケ）第10204号）　…………………… 659
知財高判平成18年11月7日　（平成17年（行ケ）第10758号）　…………………… 376
知財高判平成18年11月30日　（平成17年（行ケ）第10737号）　…………………… 701
知財高判平成18年12月19日　（平成18年（行ケ）第10033号）　…………………… 274
知財高判平成19年1月30日　（平成18年（行ケ）第10222号）　…………………… 460
知財高判平成19年1月31日　（平成17年（行ケ）第10523号）　…………………… 279
知財高判平成19年2月14日　（平成18年（行ケ）第10081号）　…………………… 256
知財高判平成19年2月27日　（平成18年（行ケ）第10203号）　…………………… 485
知財高判平成19年3月28日　（平成18年（行ケ）第10211号）　…………………… 235
知財高判平成19年5月22日　（平成18年（行ケ）第10342号）　…………………… 489
知財高判平成19年5月30日　（平成17年（行ケ）第10799号）　…………………… 88
知財高判平成19年5月30日　（平成19年（行ケ）第10103号）　…………………… 104
知財高判平成19年6月28日　（平成18年（行ケ）第10442号）　…………………… 108
知財高判平成19年7月19日　（平成18年（行ケ）第10488号）　…………………… 511
知財高判平成19年7月30日　（平成18年（行ケ）第10483号）　…………………… 330
知財高判平成19年8月21日　（平成18年（行ケ）第10498号）　…………………… 353
知財高判平成19年8月30日　（平成18年（行ケ）第10559号）　…………………… 734
知財高判平成19年9月27日　（平成19年（行ケ）第10146号）　…………………… 535
知財高判平成19年10月11日　（平成18年（行ケ）第10509号）　…………………… 46
知財高判平成19年10月30日　（平成19年（行ケ）第10024号）　…………………… 98
知財高判平成19年11月28日　（平成18年（行ケ）第10268号）　…………………… 663
知財高判平成19年11月29日　（平成18年（行ケ）第10015号）　…………………… 111
知財高判平成19年12月26日　（平成18年（行ケ）第10316号）　…………………… 179
知財高判平成20年2月7日　（平成18年（行ケ）第10369号）　…………………… 741
知財高判平成20年5月30日　（平成18年（行ケ）第10563号）　…………………… 610
知財高判平成20年6月23日　（平成19年（行ケ）第10409号）　…………………… 573
知財高判平成20年10月28日　（平成19年（行ケ）第10351号）　…………………… 747
知財高判平成20年10月30日　（平成19年（行ケ）第10335号）　…………………… 640
知財高判平成21年1月28日　（平成20年（行ケ）第10096号）　…………………… 541
知財高判平成21年3月25日　（平成20年（行ケ）第10261号）　…………………… 546
知財高判平成21年3月31日　（平成20年（行ケ）第10358号）　…………………… 615
知財高判平成21年4月23日　（平成18年（行ケ）第10489号）　…………………… 115
知財高判平成21年5月26日　（平成20年（行ケ）第10394号）　…………………… 669
知財高判平成21年7月29日　（平成20年（行ケ）第10237号）　…………………… 136
知財高判平成21年10月28日　（平成20年（行ケ）第10486号）　…………………… 705

知財高判平成21年11月11日　（平成20年（行ケ）第10483号）　…………………… 554
知財高判平成22年1月28日　（平成21年（行ケ）第10033号）　…………………… 74
知財高判平成22年1月28日　（平成21年（行ケ）第10175号）　…………………… 605
知財高判平成22年2月25日　（平成21年（行ケ）第10352号）　…………………… 680
知財高判平成22年3月29日　（平成21年（行ケ）第10142号）　…………………… 408
知財高判平成22年5月27日　（平成21年（行ケ）第10361号）　…………………… 399
知財高判平成22年7月21日　（平成22年（行ケ）第10086号）　…………………… 361
知財高判平成22年7月28日　（平成21年（行ケ）第10329号）　…………………… 416
知財高判平成22年8月19日　（平成21年（行ケ）第10180号）　…………………… 291
知財高判平成22年9月15日　（平成21年（行ケ）第10240号）　…………………… 438
知財高判平成22年10月20日　（平成22年（行ケ）第10051号）　…………………… 644
知財高判平成22年10月28日　（平成22年（行ケ）第10064号）　…………………… 589
知財高判平成22年11月10日　（平成22年（行ケ）第10104号）　…………………… 515
知財高判平成22年11月17日　（平成22年（行ケ）第10191号）　…………………… 760
知財高判平成22年12月8日　（平成22年（行ケ）第10125号）　…………………… 121
知財高判平成23年1月31日　（平成22年（行ケ）第10075号）　…………………… 364
知財高判平成23年1月31日　（平成22年（行ケ）第10122号）　…………………… 369
知財高判平成23年2月8日　（平成22年（行ケ）第10056号）　…………………… 224
知財高判平成23年3月17日　（平成22年（行ケ）第10237号）　…………………… 500
知財高判平成23年4月14日　（平成22年（行ケ）第10247号）　…………………… 133
知財高判平成23年4月27日　（平成22年（行ケ）第10246号）　…………………… 151
知財高判平成23年6月9日　（平成22年（行ケ）第10272号）　…………………… 183
知財高判平成23年7月19日　（平成22年（行ケ）第10357号）　…………………… 519
知財高判平成23年9月8日　（平成22年（行ケ）第10296号）　…………………… 310
知財高判平成23年9月15日　（平成22年（行ケ）第10265号）…………………… 92、697
知財高判平成23年9月28日　（平成22年（行ケ）第10351号）　…………………… 492
知財高判平成23年9月28日　（平成22年（行ケ）第10380号）　…………………… 562
知財高判平成23年9月29日　（平成23年（行ケ）第10010号）　…………………… 62
知財高判平成23年9月29日　（平成23年（行ケ）第10045号）　…………………… 381
知財高判平成23年10月4日　（平成22年（行ケ）第10329号）…………………… 283、504
知財高判平成23年10月4日　（平成22年（行ケ）第10389号）　…………………… 764
知財高判平成23年10月5日　（平成23年（行ケ）第10014号）　…………………… 241
知財高判平成23年10月11日　（平成23年（行ケ）第10043号）　…………………… 227
知財高判平成23年10月12日　（平成22年（行ケ）第10282号）　…………………… 550
知財高判平成23年10月24日　（平成22年（行ケ）第10405号）　…………………… 245

知財高判平成23年11月15日　（平成23年（行ケ）第10097号）　…………………… 95
知財高判平成23年11月29日　（平成23年（行ケ）第10116号）　…………………… 186
知財高判平成23年12月8日　（平成22年（行ケ）第10398号）　…………………… 412
知財高判平成23年12月22日　（平成22年（行ケ）第10097号）　…………………… 523
知財高判平成23年12月26日　（平成22年（行ケ）第10402号）　…………………… 50
知財高判平成23年12月26日　（平成23年（行ケ）第10017号）　…………………… 442
知財高判平成24年1月17日　（平成23年（行ケ）第10133号）　…………………… 655
知財高判平成24年1月30日　（平成23年（行ケ）第10158号）　…………………… 481
知財高判平成24年1月31日　（平成23年（行ケ）第10121号）　…………………… 261
知財高判平成24年1月31日　（平成23年（行ケ）第10142号）　…………………… 420
知財高判平成24年2月22日　（平成23年（行ケ）第10178号）　…………………… 334
知財高判平成24年2月27日　（平成23年（行ケ）第10193号）　…………………… 337
知財高判平成24年2月29日　（平成23年（行ケ）第10127号）　…………………… 692
知財高判平成24年3月22日　（平成23年（行ケ）第10219号）　…………………… 446
知財高判平成24年4月11日　（平成23年（行ケ）第10147号）　…………………… 79
知財高判平成24年4月26日　（平成23年（行ケ）第10336号）　…………………… 205
知財高判平成24年5月23日　（平成23年（行ケ）第10249号）　…………………… 568
知財高判平成24年5月28日　（平成22年（行ケ）第10203号）　…………………… 463
知財高判平成24年5月28日　（平成23年（行ケ）第10260号）　…………………… 315
知財高判平成24年5月30日　（平成23年（行ケ）第10221号）　…………………… 210
知財高判平成24年6月27日　（平成23年（行ケ）第10292号）　…………………… 581
知財高判平成24年7月11日　（平成23年（行ケ）第10271号）　…………………… 159
知財高判平成24年8月8日　（平成23年（行ケ）第10358号）　…………………… 221
知財高判平成24年9月10日　（平成23年（行ケ）第10402号）　…………………… 395
知財高判平成24年9月12日　（平成23年（行ケ）第10242号）　…………………… 526
知財高判平成24年9月26日　（平成23年（行ケ）第10351号）　…………………… 593
知財高判平成24年9月27日　（平成23年（行ケ）第10261号）　…………………… 385
知財高判平成24年9月27日　（平成23年（行ケ）第10320号）　…………………… 530
知財高判平成24年10月10日　（平成23年（行ケ）第10383号）　…………………… 619
知財高判平成24年10月10日　（平成24年（行ケ）第10018号）　…………………… 67
知財高判平成24年10月29日　（平成24年（行ケ）第10076号）　…………………… 84
知財高判平成24年11月7日　（平成23年（行ケ）第10235号）　…………………… 54
知財高判平成24年11月15日　（平成24年（行ケ）第10006号）　…………………… 389
知財高判平成24年11月29日　（平成23年（行ケ）第10415号）　…………………… 626
知財高判平成24年12月3日　（平成24年（行ケ）第10057号）　…………………… 434

知財高判平成24年12月5日　（平成24年（行ケ）第10134号）　……………………　147
知財高判平成24年12月11日　（平成23年（行ケ）第10443号）　……………………　496
知財高判平成24年12月12日　（平成23年（行ケ）第10434号）　……………………　424
知財高判平成24年12月17日　（平成24年（行ケ）第10085号）　……………………　558
知財高判平成24年12月19日　（平成24年（行ケ）第10099号）　……………………　265
知財高判平成24年12月25日　（平成24年（行ケ）第10082号）　……………………　214
知財高判平成25年1月30日　（平成24年（行ケ）第10191号）　……………………　319
知財高判平成25年2月12日　（平成24年（行ケ）第10071号）　……………………　125
知財高判平成25年2月27日　（平成24年（行ケ）第10177号）　……………………　469
知財高判平成25年3月13日　（平成24年（行ケ）第10059号）　……………………　738
知財高判平成25年3月28日　（平成24年（行ケ）第10280号）　……………………　756
知財高判平成25年4月11日　（平成24年（行ケ）第10299号）　……………………　58
知財高判平成25年5月9日　（平成24年（行ケ）第10213号）　……………………　427
知財高判平成25年5月23日　（平成24年（行ケ）第10243号）　……………………　218
知財高判平成25年5月29日　（平成24年（行ケ）第10331号）　……………………　507
知財高判平成25年6月6日　（平成24年（行ケ）第10365号）　……………………　34
知財高判平成25年6月12日　（平成24年（行ケ）第10330号）　……………………　403
知財高判平成25年7月8日　（平成24年（行ケ）第10340号）　……………………　341
知財高判平成25年7月11日　（平成24年（行ケ）第10297号）　……………………　345
知財高判平成25年7月16日　（平成24年（行ケ）第10332号）　……………………　37
知財高判平成25年7月17日　（平成24年（行ケ）第10300号）　……………………　249
知財高判平成25年7月24日　（平成24年（行ケ）第10206号）　……………………　473
知財高判平成25年7月24日　（平成24年（行ケ）第10207号）　……………………　298
知財高判平成25年7月31日　（平成24年（行ケ）第10305号）　……………………　450
知財高判平成25年8月6日　（平成24年（行ケ）第10452号）　……………………　323
知財高判平成25年8月9日　（平成24年（行ケ）第10436号）　……………………　270
知財高判平成25年8月22日　（平成24年（行ケ）第10348号）　……………………　725
知財高判平成25年8月28日　（平成24年（行ケ）第10400号）　……………………　154
知財高判平成25年9月10日　（平成24年（行ケ）第10425号）　……………………　584
知財高判平成25年10月16日　（平成24年（行ケ）第10419号）　……………………　190
知財高判平成25年11月28日　（平成25年（行ケ）第10121号）　……………………　101
知財高判平成26年2月19日　（平成24年（行ケ）第10423号）　……………………　348
知財高判平成26年2月24日　（平成25年（行ケ）第10201号）　……………………　577
知財高判平成26年2月26日　（平成25年（行ケ）第10048号）　……………………　722
知財高判平成26年2月27日　（平成25年（行ケ）第10102号）　……………………　357

知財高判平成26年2月27日　（平成25年（行ケ）第10177号）　…………………… 730
知財高判平成26年3月24日　（平成25年（行ケ）第10223号）　…………………… 194
知財高判平成26年3月26日　（平成25年（行ケ）第10176号）　…………………… 538
知財高判平成26年3月26日　（平成25年（行ケ）第10178号）　…………………… 163
知財高判平成26年5月26日　（平成25年（行ケ）第10248号）　…………………… 253

〔最高裁判所〕　頁

最判平成23年4月28日　（平成21年（行ヒ）第326号）　……………………… 711

資料編

〔明細書及び特許請求の範囲〕

裁判例 分類	11：第36条第6項第1号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「体重のモジュレータ事件」（査定不服審判） 知財高判平成17年10月19日（平成17年（行ケ）第10013号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-4989号（特開平10-262688号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第1部　篠原勝美裁判長、青柳馨裁判官、宍戸充裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、哺乳動物（動物およびヒトを包含する）の体重の制御に関し、詳細には、哺乳動物の体重を調整する生物学的活性を有する肥満症（ＯＢ）ポリペプチドの発現を得るために用いられるＤＮＡ分子にハイブリダイズし得る検出可能な標識をされた核酸分子に関する。

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本件明細書の発明の詳細な説明の記載について見ると，「ここでこの核酸分子の配列は，…配列番号１…配列番号３…配列番号２２…のヌクレオチド配列中の同じヌクレオチド数のヌクレオチド配列，またはそれに相補的な配列に相当する。」（段落【０１０６】）との記載，配列番号１，３，２２，もしくは２４の本件ＯＢ遺伝子に係る塩基配列の記載及び弁論の全趣旨によれば，本願発明の「少なくとも１５ヌクレオチドの検出可能な標識をされた核酸分子」は，２７３９塩基対，７００塩基対，４１４塩基対，８０１塩基対もの長さを持つ配列番号１，３，２２又は２４の各遺伝子配列からランダムに選択されるところ，その長さは，最短で１５ヌクレオチド長のものから，最長で上記各遺伝子配列と同程度の長さのものが包含されることになるものと認められ，この中の本件ＯＢ遺伝子に「高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する」ものが本願発明の対象となり得る核酸分子であるが，その数は，おそらく膨大なものとなると推測される。」（判決より抜粋）

「…５０余りの実施例を除いた，残りの膨大なものとなると推測される核酸分子については，…「本発明は，このような核酸プローブを提供し，これは本明細書中で開示される特異的な配列から容易に調製され得る。例えば，…配列番号１…配列番号３…に記載される配列の少なくとも１０，好ましくは１５ヌクレオチドフラグメントに相当するヌクレオチド配列を有するハイブリダイズし得るプローブがある。好ましくは，フラグメントは本発明のモジュレーターペプチドに高度に特有であるように選択される。プローブに対して実質的に相同であるＤＮＡフラグメントがハイブリダイズする。上記のように，相同性の程度が大きければ大きいほど，より厳密なハイブリダイゼーション条件が使用され得る。」（段落【０１７６】）などといった概括的な記載があるのみで，発明の詳細な説明のその余の

記載部分にも，具体的な記載は見当たらない。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）

【請求項１】配列番号１，３，２２，もしくは２４に記載のＤＮＡ分子の連続する配列または配列番号１，３，２２，もしくは２４に記載のＤＮＡ分子の相補鎖に，高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する，少なくとも１５ヌクレオチドの検出可能な標識をされた核酸分子。

（４）手続の経緯

平成12年8月30日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2000-13740号）
平成15年12月25日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成16年3月17日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…④本願発明が発明の詳細な説明に実質的に記載されているとはいえないから，同法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない…
…本願の請求項１に記載の『核酸分子』は，配列番号１，３，２２もしくは２４のＤＮＡ分子の連続配列またはその相補鎖に，高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する，検出可能な標識のされた１５ヌクレオチド以上の核酸分子であり，そこに，元のＤＮＡ分子との間で不規則な核酸配列のミスマッチを含む，長短の無数の核酸分子が含まれる…本願明細書の発明の詳細な説明においてプローブ又はプライマーとして利用できたものとして具体的に開示されている『標識核酸分子』は，ヌクレオチド数１８～４０の配列番号８，９，１３～１６，２９～３７，３９～７６，９３のみにすぎない。…わずか１５ヌクレオチドの長さで検出プローブや増幅プライマーとして利用できることを本願出願人は明細書において何ら具体的に開示していない。また，これらの数十種類の標的核酸分子の結果のみで，この請求項に含まれる，元のＤＮＡ分子と配列が不規則に異なる，長短の無数の標的核酸分子が，同様にＯＢポリペプチド遺伝子の検出プローブまたは増幅プライマーとして使用できることを，本願出願人は明細書において具体的に説明していない。…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
特許法は，特許請求の範囲に記載するものすべての実験データを発明の詳細な説明に記載することを要求していない。同法が保護対象とする「発明」とは，同法２条に明記されるように「技術的思想」であって，個々の具体的な実験データのみを意味するものではない。要するに，同法３６条６項１号が求めるのは，特許請求の範囲に記載された「技術的思想」としての「発明」が発明</td><td>被告の主張
…本願発明は，無数に近い膨大な量の核酸分子群を対象としているのに，発明の詳細な説明において具体的な開示があるものは，たかだか数十種類の標的核酸分子のみであるから，原告の主張は，そもそも，それを裏付けるだけの十分な記載が本件明細書においてされているとはいえない。</td></tr>
</table>

の詳細な説明に記載されていなければならないということであって，決して，特許を受けようとする発明の実施形態のすべての実験データが発明の詳細な説明に記載されていなければならないというものではない。	

裁判所の判断

(1) 特許法３６条６項１号の記載要件は，特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付けがあるか否かという問題であり，…同条４項の記載要件の議論とは，いわば表裏一体の問題ということができる。

…本願発明は，…特許請求の範囲において，「本件ＯＢ遺伝子に高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する」という性質又は作用効果を有する本件核酸分子であれば，すべて，本願発明に含まれるような形になっているところ，…本件明細書の発明の詳細な説明において，…５０余りの実施例の結果から，当業者にその有用性，すなわち，明白な識別性が認識できる程度のものとなっているものと認めるに足りず，また，一部の核酸分子が有用性を有しないという客観的な事情が存在するのである。

…遺伝子に関する発明は，有用性が明らかにされて初めて産業上利用できる発明として認めるべきものであるのに，明細書の発明の詳細な説明に記載された有用性の明らかな核酸分子のみならず，有用性を有しない核酸分子をも包含している本願発明の特許請求の範囲は，発明の詳細な説明に記載された発明を超えるものを記載していることとなり，同条６項１号の記載要件を満たしていないことが明らかである。

…本願発明は，本件核酸分子が塩基配列などによって物質構造の面から特定されていないため，発明の外延が不明りょうとなりかねないという問題を含んでいるのであり，あえてそのような形で特許出願をしている以上，本件明細書の発明の詳細な説明には，特許請求の範囲記載の構成を満たす，すべての「核酸分子」について，その有用性，すなわち，プローブやプライマーとして利用して本件ＯＢ遺伝子を特異的に検出，増幅することができることが明らかであるように記載されていなければならないというほかない。…

…実験をしてみなければ当該発明かどうかが分からず，特定条件下でのハイブリダイズ実験という確認作業を必要とするというのであれば，当該発明は，発明の詳細な説明に記載されているといえないのであり，…

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決で示された遺伝子に関する発明の判断基準は、この技術分野での規範的な事例であると思われる。

裁判例分類	11：第36条第6項第1号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

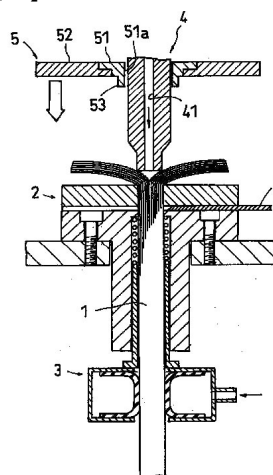
1．書誌的事項

事件	「回転歯ブラシの製造方法事件」（無効審判） 知財高判平成25年6月6日（平成24年（行ケ）第10365号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-99172号（特開2003-289947号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巖裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

【図５】

本願発明は、ブラシ単体を構成する素線同士の重なりをなくして均一な厚さとすべく、素線群１を台座２に設けた挿通孔５１ａから外方に一定量突出させる第１の工程と、この素線群1の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第２の工程とを行い、さらに、中心部の形状を均一に仕上げるべく、第１及び第２の工程に続いて、開かれた素線群１を台座２に固定した状態で素線群1の中央部分を溶着する第３の工程と、溶着された中央部分の中心部を切除する第４の工程とを行い、これら各工程を行なうことにより、簡易かつ画一的に均一にブラシ単体の製造を可能にしたというものである。

（2）発明の詳細な説明の開示

【０００２】

【従来の技術】…多数の素線を束状に集合させてなる素線群の一端を加熱溶着することにより半球形状の溶着部を形成し、この後溶着部を加圧して扁平状とする。これに続いて、扁平部の軸孔となる部分をカットして、さらに加圧することにより素線群の全体を略円形とし、かつ扁平部を略円形とする。この後、扁平部の両端を溶着などにより接合させて環状部を形成し、シート状のブラシ単体を製作する。…

【発明が解決しようとする課題】

【０００３】…以上のように製作される回転ブラシは、そのブラシ単体の厚みを均一とするには熟練を要し、ブラシ単体の厚みが不均一の場合は回転ブラシの毛足密度が不均一となる。しかも、工程数が多く複雑な工程を要するので、一貫した連続製造が困難で回転歯ブラシの製造コストも高くなる。

【０００４】そこで、本発明は、回転歯ブラシを構成するブラシ単体を高度な熟練を要することなく、しかもできるだけ工程数少なく効率良く製造できるブラシ単体の製造方法とその装置を提供し、ひいては回転歯ブラシを量産化可能とする製造方法を提供することを目的とする。

（３）特許請求の範囲（請求項2のみ記載）

【請求項２】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって，多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第１の工程と，
この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第２の工程と，
開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第３の工程と，
溶着された中央部分の中心部を切除する第４の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。

（４）手続の経緯

平成19年7月6日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年12月22日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2011-800265号）
平成24年9月19日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件特許明細書に記載された本件実施態様発明１は、本件請求項２に係る発明の発明特定事項に対応する構成を全て有している。
そして、請求項２に係る発明は、多数の素線を束状に集合させてなる素線群を、第１の工程から第４の工程を実施して回転ブラシのブラシ単体を製造しており、ブラシ単体を製造するために必要な工程が特定されており、本件実施態様発明１を参酌すれば、本件特許明細書の段落【０００３】に記載された本件発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものではない。
本件請求項２に係る発明が、出願時の技術常識に照らしても、本件請求項２に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合、または、本件請求項２において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合に該当するものでもない。
したがって、本件請求項２に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…請求項２及び３の記載は本件各具体例の構成を含む包括的な記載となっているが，発明の詳細な説明には，本件各具体例の構成についての記載はなく，本件出願時の技術常識に照らしても，本件各具体例の構成を備えた本件各発明の範囲まで，発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるものではない。</td><td>明細書の「発明の詳細な説明」には，請求項に係る発明の実施形態を少なくとも一つ記載することが必要とされるが，請求項に係る発明（上位概念）に含まれる全ての下位概念又は全ての選択肢について実施の形態を示す必要はなく，単に発明の詳細な説明において，想定され得る全ての実施態様について記載していないからといってサポート要件違反になるものではない。</td></tr>
</table>

裁判所の判断

(1)　サポート要件違反について

特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。

そこで検討するに，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件各発明（請求項２及び３）の各構成及びその実施例が記載されており…，本件明細書に接した当業者において，本件各発明の各構成を採用することにより，ブラシ単体の厚みを均一とするのに熟練を要し，しかも，工程数が多く複雑な工程を要するため，一貫した連続製造が困難であるという本件各発明の課題…を解決できると認識できるものと認められるから，本件各発明に係る本件特許は，サポート要件に適合するというべきである。

(2)　原告の主張について

…原告は，請求項２及び３の記載は本件各具体例の構成を含む包括的な記載となっているが，発明の詳細な説明には，本件各具体例の構成についての記載はなく，本件出願時の技術常識に照らしても，本件各具体例の構成を備えた本件各発明の範囲まで，発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるものではなく，また，本件具体例６の構成のように「溶着中の切除」では，切除前に中央部分が完全に固化した状態にならないので，ブラシ単体の厚みが不均一になるという問題を解決できないはずであるが，本件明細書には，それを回避する手段についての記載もないから，本件各発明はサポート要件に違反しており，これと異なる本件審決の判断は，誤りである旨主張する。

しかしながら，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，前記の基準により判断されるべきものであり，発明の詳細な説明に，想定され得る全ての実施態様についての記載がないからといって，そのことが直ちにサポート要件違反を構成するものではない。

４．事案及び判示事項についての評釈

知財高裁の大合議判決である「偏光フィルムの製造法事件」知財高判平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号）で示されたサポート要件の一般的な規範を踏襲するものであり、その技術的射程は広く、また、法的安定度も高いと思われる。

裁判例 分類	11：第36条第6項第1号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「アーク放電電極事件」（査定不服審判） 知財高判平成25年7月16日（平成24年（行ケ）第10332号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-100928号（特開2005-285679号公報）
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明は、マイクロアークを容易に且つ安定して発生させて、アーク光源を得るために、平面又は曲面状の金属体に第１スリット１２を形成した陰極１０と、対面して配置された陽極２０と、第１スリットの位置に対応して配置された第２スリット２２有し、少なくとも第１スリット１２の貫通部分には存在せず、陰極と陽極とを所定間隔で絶縁して保持するスペーサ３０から成り、第１スリット１２の開口部と第２スリット２２の開口部との間がアーク放電領域となるアーク放電電極１００である。

（２）発明の詳細な説明の開示

【０００８】

陰極と陽極とが平板状（平面、曲面を含む）であれば、スリットはこの平板に設けられる。陽極と陰極との間に電界が印加される時、電離した陽イオンがこのスリットを形成する側壁に衝突して、側壁から電子が放出され、その放出された電子が気体原子と衝突して陽イオンを生成する。そして、その陽イオンが、再度、スリットの側壁に衝突して電子を放出させるという過程が繰り返されて、グロー放電に至る。このグロー放電の状態の時に、陽イオンはスリットに拘束され、スリットにおける陽イオンの密度が高くなり、陰極から電子が多量に供給され続け得る状態となる。この状態からさらに電流を増加させることにより、陰極から陽極に向けてアーク放電を容易に且つ安定して発生させることができる。

【０００９】

陰極の材料としては、ステンレス、モリブデン、タンタル、ニッケル、銅、タングステン、又は、これらの合金などを使用することができる。…スリットの幅は、環境のガスの圧力にもよるが、２気圧～１０気圧の圧力範囲においては、０．５ｍｍ～０．０１ｍｍの範囲が望ましい。さらに、望まし

くは、０．０８ｍｍ～０．４ｍｍ、最も望ましくは、…である。スリットの長さは、２ｍｍ～１０ｍｍが望ましい。さらに、望ましくは、３ｍｍ～８ｍｍ、最も望ましくは、…である。

【００１０】

請求項２の発明は、スリットの幅を、０．５mm以下とした…アーク放電陰極である。

スリットの幅を０．５mm以下とすることで、スリットにおける陽イオンの密度を向上させることができ、安定したアーク放電を得ることができる。

【００１５】

上述したように、グロー放電時には、陰極に形成されているスリット内において陽イオンの密度が高くなり、さらに電流を増加させることで、スリット部分から容易に電子が多量に電離用気体に向けて供給されることになり、容易に安定したアーク放電を得ることができる。

（３）考慮された技術常識等

「請求項１における「スリット」とは，基本的には，グロー放電を生起させるために設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，アーク放電電極となる幅や長さを有するスリットと解すべきであって，このことは当業者が出願時の技術常識に照らして実施可能である。」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正後）

【請求項１】

ａ　第１面と第１側面を有する平面又は曲面状の金属体において，

ｂ　前記第１面から前記金属体の裏面にかけて前記金属体の厚さ方向に貫通し，長さ方向において前記第１側面に開口された第１スリットを形成した陰極と，

ｃ　第２面と第２側面を有する平面又は曲面状の金属体において，前記第１スリットの位置に対応して配置され，前記第２面から前記金属体の裏面にかけて金属体の厚さ方向に貫通し，長さ方向において前記第２側面に開口された第２スリットを有した陽極と，

ｄ　第３面と第３側面を有する平面又は曲面状の絶縁体において，前記第１スリット及び前記第２スリットの位置に対応して配設され，前記第３面から前記絶縁体の裏面にかけて，前記絶縁体の厚さ方向に貫通し，長さ方向において前記第３側面に開口されたスペーサスリットを有し，少なくとも前記第１スリットの貫通部分には存在せず，前記スペーサの前記第３面が前記陰極の前記裏面と接合し，前記スペーサの裏面が前記陽極の前記裏面と接合して，前記陰極と前記陽極とを絶縁して保持するスペーサと，から成り，

ｅ　前記第１側面における前記第１スリットの開口部と，前記第２側面における前記第２スリットの開口部との間がアーク放電領域となる

ｆ　ことを特徴とするアーク放電電極。

（５）手続の経緯

平成22年4月23日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出

平成22年7月28日　：　上記手続補正の却下の決定及び拒絶査定

平成22年11月3日　　：拒絶査定不服審判の請求（不服2010-24728号）
平成24年3月7日　　：拒絶理由通知（手続補正の却下の決定は違法だが、審査において通知されていない新たな第36条第6項第1号違反があることを趣旨とする）
平成24年5月14日　　：意見書の提出
平成24年8月6日　　：手続補正の却下の決定の取消し、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">請求項１に記載のスリットの構成要件は，「電子を供給する」という機能的表現により修飾されていないので，請求項１の発明は，「電子を供給する」という機能を有しない単なるスリットを備えた電極を含むが，明細書には「電子を供給する」という機能を有したスリットを備える電極は記載されているものの，その機能を有さないスリットを備えた電極の開示がないので，特許法３６条６項１号に規定する要件に違反する。
すなわち，各スリットは，上述の相対的位置関係を充足するように設けられていれば足りるものであって，各スリットがグロー放電を生起させるために設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，上述のアーク放電領域と結びつくことについて，何ら特定するものではなく，結局，本願発明は，特別の作用を果たさないスリットの開口部にアーク放電領域が形成されているアーク放電電極，にすぎないということができる。
…本件出願の発明の詳細な説明には，アーク放電による微小な点光源を得るため，グロー放電を生起することができて，生起したグロー放電によって生成された電子を供給するためのスリットを設け，前記スリットの開口部の近傍にアーク放電領域を形成したアーク放電電極に関する技術的思想が記載されているものの，そのような機能を達成しないスリットが設けられているアーク放電電極，…陰極側壁から陽極側壁までの距離が長く，アーク放電に先だってスリット内でグロー放電が生起しないようなアーク放電電極や，大きさや機能を問わないスリット一般が設けられたアーク放電電極に関する技術的思想が記載されているとはいえない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>本願発明の構成ｅは，上述したように，第１スリットが「電子を供給する」機能を有する場合に実現され，その機能を有さない構造の場合には，構成ｅが存在しない。
換言すれば，スリットが「電子を供給する」機能を有さずして，構成ａ～ｄを有する構造において，構成ｅとなる具体的な構成は，想起し得ないし，審決はその具体的構成を提示していない。
したがって，本願発明は，スリットが，上記の</td><td>審決は，本願発明が「見通せない態様」を例示とする「各スリットがグロー放電を生起させるために設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，上述のアーク放電領域と結びつくことについて何ら特定されないスリットを有するアーク放電電極」を発明の要旨とすることを問題としている。
「スリット」が「細長い切れ目」の意味を有していることは被告も承知しているが，…その幅が，</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>ような見通せない態様であって，かつ，「電子を供給する」機能を有さない構造を含んでいない。</td><td>本件出願の発明の詳細な説明の段落【０００８】及び【００１５】に開示されている動作原理にしたがって動作するよう，適切に構成された幅であるとはいえない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
構成ｅは，一見すると，第１側面における第１スリットの開口部と，第２側面における第２スリットの開口部との間がアーク放電領域となれば，そこに包含されることになり，アーク放電領域に限定がないといえなくもない。すなわち，構成ｅには，他の領域もアーク放電領域となっていながら，これに加えて当該領域がアーク放電領域となる場合と，当該領域のみがアーク放電領域となる場合両方が含まれていると解される余地がないではないが，一般的には当該領域がアーク放電領域になった場合に同時に他の領域でアーク放電が起きることは考えにくい。また，他の領域がアーク放電領域になった場合には当該領域はアーク放電領域とならないから，発明の詳細な説明に照らすと，「【００１５】スリット部分から容易に電子が多量に電離用気体に向けて供給されることになり，容易に安定したアーク放電を得ること」により，アーク放電が安定して継続したアーク放電を得るとともに，発光点をスリットの端点からの発光とすることで，ごく微少な点光源を得るという課題を解決することにならない。したがって，構成ｅはアーク放電領域を限定したものというべきである。
…「スリット」という用語自体に「細長い切れ目」という意味が存在するし，技術的思想として，第１側面における第１スリットの開口部と，第２側面における第２スリットの開口部との間でアーク放電が安定的に得ることが，本願明細書の発明な詳細な説明に記載されているから，本願発明におけるスリットは，そのような目的を実現できるだけの幅や長さに自ずと限定されるものと解すべきである。すなわち，請求項１における「スリット」とは，基本的には，グロー放電を生起させるために設けられていて，ひいては，そのグロー放電によって放出された電子が供給されて，アーク放電電極となる幅や長さを有するスリットと解すべきであって，このことは当業者が出願時の技術常識に照らして実施可能である。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、構造的な特徴（スリットの形状）と、電子を供給するという機能とを、技術の原理的な面からおおむね一義的に結び付けることが可能だったために、スリットに関する特段の限定事項がなくともそのような電子供給機能が可能である構造に限定して解釈するという判断を行ったものと考えられる。そうすると、本判決の技術射程は、特定の技術分野に限られるというよりも、上記のような条件が整った場合に適用できるものと考えることもできる。また過度に広い権利範囲が主張されるのを防止するための規定であるサポート要件の趣旨からすると、アーク放電に影響のあるスリットの形状等に関する限定が一切ない本発明に対して、解決課題を考慮しておのずと限定されるべきとしてサポート要件を認めるのは、過去に見られない判示事項と考える。そのため、本判決の安定度はそれほど確かなものではないと思われる。一方で、サポート要件を理由に実施例に縛られて過度に特許請求の範囲を減縮してはならないとの考えもあり､明細書の記載がサポート要件を担保できるのであれば､少なくとも判示事項が示す方向性は今後大きくなり得ると考えられる。

裁判例 分類	11-1：出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「偏光フィルムの製造法事件」（特許異議の申立て） 知財高判平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報1911号48頁、判例タイムズ1192号164頁
出願番号	特願平5-287608号（特開平7-120616号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第36条第5項第1号
裁判体	知財高裁特別部 篠原勝美裁判長、塚原朋一裁判官、佐藤久夫裁判官、青柳馨裁判官、岡本岳裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

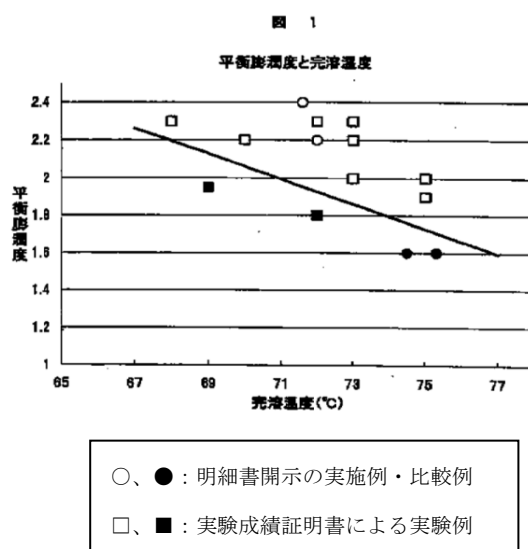
本願発明は、偏光性能及び耐久性に優れ、かつ一軸延伸による製造時の安定性に優れた偏光フィルムを得るための原反（原材料としての反物）フィルム選択に主たる特徴を有しており、熱水中での完溶温度（熱水に対する耐性を示す）（X）と平衡膨潤度（液体に浸した際の重量増加の度合い）（Y）とが以下の式（Ｉ）、（ＩＩ）を示すポリビニルアルコール系原反フィルムを用いるものである。

○、●：明細書開示の実施例・比較例

□、■：実験成績証明書による実験例

Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３ ・・・・（Ｉ）

Ｘ≧６５ ・・・・（ＩＩ）

なお、右図は、判決書に掲載されている実験データ（出願後に実験成績証明書で提出されたものも含む）をプロットしたグラフである。

（２）発明の詳細な説明の開示

「…「【課題を解決するための手段】しかるに，本発明者等はかかる課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果，ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり，原反フィルムとして厚みが３０～１００μｍであり，かつ熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い，かつ染色処理工程で１．２～２倍に，さらにホウ素化合物処理工程で２～６倍にそれぞれ一軸延伸するとき，特に平均重合度が２６００以上のポリビニルアルコール系フィルムを用いる場合，上記の目的が達成できることを見出し，本発明を完成した。

Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３・・・・（Ｉ）
Ｘ≧６５・・・・（ＩＩ）
但し，Ｘ：２ｃｍ×２ｃｍのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃）Ｙ：２０℃の恒温水槽中に，１０ｃｍ×１０ｃｍのフィルム片を１５分間浸漬し膨潤させた後，１０５℃で２時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率)」(段落【０００８】)」(判決より抜粋)

「…【実施例】膜厚が８０μｍで，完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）が下記の値であるＰＶＡフィルムを，ヨウ素０．２ｇ／ｌ，ヨウ化カリ６０ｇ／ｌよりなる水溶液中に３０℃にて２４０秒浸漬し，同時に１．２倍に一軸延伸し，次いでホウ酸６０ｇ／ｌ，ヨウ化カリ３０ｇ／ｌの組成の水溶液に浸漬すると共に，同時に６倍に一軸延伸しつつ５分間にわたってホウ酸処理を行った後，室温で２４時間乾燥して，偏光フィルムを得，その得られた偏光フィルムについて，耐湿熱性の評価のために水中退色温度を測定したところ，それぞれ下記の値となったこと，実施例１及び２ではフィルムの染色後ホウ酸処理中６．４倍に一軸延伸してもフィルムの切断や亀裂は見られなかったのに対し，比較例１及び２ではフィルムの染色後ホウ酸処理中の延伸倍率が６倍を越えたところでフィルムの切断が見られたこと。

	実施例１	実施例２	比較例１	比較例２
完溶温度(Ｘ)（℃）	７１．６	７２．０	７４．５	７５．３
平衡膨潤度(Ｙ)	２.４	２．２	１．６	１．６
(Ｙ)の範囲<計算値>	Ｙ＞1.95	Ｙ＞1.93	Ｙ＞1.76	Ｙ＞1.71
水中退色温度（℃）	６３	６２	５２	５４

(段落【００２０】～【００２６】の記載の要約)」
(判決より抜粋、ただし表は特開平7-120616号公報の【表１】より抜粋)

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり，原反フィルムとして厚みが３０～１００μｍであり，かつ，熱水中での完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い，かつ染色処理工程で１．２～２倍に，さらにホウ素化合物処理工程で２～６倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。
Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３　・・・・（Ｉ）
Ｘ≧６５　　　　　　　　　・・・・（ＩＩ）
但し，Ｘ：２ｃｍ×２ｃｍのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃）Ｙ：２０℃の恒温水槽中に，１０ｃｍ×１０ｃｍのフィルム片を１５分間浸漬し膨潤させた後，１０５℃で２時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率)。

（４）手続の経緯

平成14年7月12日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成15年3月20日　：　特許異議の申立て（異議2003-70728号）

平成16年11月26日　：　「…特許を取り消す。」との決定

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">決定</td></tr>
<tr><td colspan="2">…Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３及びＸ≧６５の二式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものが全て偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく、また、他に、本件特許明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして上記二式を満足するものが前述の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではない。してみれば…本件発明１に記載の二式が、どのようにして導き出されたのか、その根拠、理由が依然として不明であるから、結局、特許を受けようする発明が…発明の詳細な説明に記載されたものとは認めることはできず、したがって、本件特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第５項第１号の規定に違反するものである。
…実験条件の大きく異なる実験の追加は，本件発明の実施例を補足するものではなく，新たな実施例の追加となり，本件事件の審理にあたってそれらの実験結果を参酌することはできないものである。したがって、このような実験成績証明書に基づく特許権者の主張は理由がない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…〔式（Ｉ)〕は，本件明細書記載の実施例等の４点の実験データのほか，…甲６証明書記載の１０点のデータを併せ，合計１４点の実験データをプロットして導き出されたものである。また，本件明細書…には，熱水中での完溶温度（Ｘ）が６５℃以下のＰＶＡフィルムでは，延伸時にフィルムが一部溶解したり劣化が起こったりして，実用にならないことが記載されている。したがって，熱水中で…式（Ｉ）及び式（ＩＩ）の二式が限定する範囲内であるＰＶＡフィルムが，偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏することは，当業者であれば容易に理解できることである。
ア　甲６証明書に記載した実験１ないし８は，単に周知の技術を用いて熱水中での完溶温度と平衡膨潤度を制御したにすぎない。
したがって，甲６証明書記載の実験データは，本件明細書記載の実施例を補足するものであって，甲６証明書を参酌できないとする決定の判断は失当である。</td><td>被告の主張
…本件明細書の発明の詳細な説明において，…完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）の値と…具体的性質との関連を記載しているのは，実施例及び比較例の４種のフィルムの製造方法のみである。
…これら４点のみから，所望の特性が得られる熱水中での完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）の範囲は，完溶温度（Ｘ）が６５℃以上であり，かつ，平衡膨潤度（Ｙ）が－０．０６６７Ｘ＋６．７３の式〔式（Ｉ)〕による数値を超える範囲であるとまで導き出すことは到底できない。
特許請求の範囲の記載が特許法旧３６条５項１号の規定に適合するか否かの判断は，特許出願の願書に添付した明細書及び図面の記載のほか，特許出願時の当業者の技術常識をも参酌して行うべきである。
したがって，甲６証明書記載の実験データが本件出願時の当業者の技術常識である場合には，上記の判断において，これを参酌することができるが，そうでない場合にはこれを参酌することはできないと解される。</td></tr>
</table>

裁判所の判断

(4)　発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比

ア　…本件発明は，…いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ，…特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するためには，発明の詳細な説明は，その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。

イ　そこで，本件明細書の記載が，…サポート要件に適合するか否かについてみると，…耐久性及び偏光性能に優れ，かつ製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造するための手段として，本件請求項１に記載された構成を採用したことが記載されているものの，その構成を採用することの有効性を示すための具体例としては，…高度の耐久性を持ち，かつ，高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施例が二つと，…耐久性が十分でなく，高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない。

他方，本件発明は，原反フィルムとして用いられるＰＶＡフィルムが満たすべき完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）とが，…〔式（Ｉ）〕及び…〔式（ＩＩ)〕の二式で画定される範囲に存在する関係にあることにより，上記所望の性能を有する偏光フィルムが得られる…ところ，少なくとも，上記範囲が，…式（Ｉ）の基準式…式（ＩＩ）の基準式…として画されるということが，本件出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。

…本件明細書に接する当業者において，ＰＶＡフィルムの完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）とが，ＸＹ平面において，式（Ｉ）の基準式を表す…線と式（ＩＩ）の基準式を表す…線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば，従来のＰＶＡ系偏光フィルムが有する課題を解決し，上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが，上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは，本件出願時の技術常識を参酌しても，不可能というべきであり，本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは，本件出願時の技術常識を参酌して，当該数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載しているとはいえず，…本件請求項１の記載が，明細書のサポート要件に適合するということはできない。

(5)　原告は，本件異議申立ての審理の段階で提出した，甲６証明書記載の１０

…発明の詳細な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に，具体例を開示せず，本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても，特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに，特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって，その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し，明細書のサポート要件に適合させることは，発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。

ウ　そうすると…甲６証明書記載の実験データは，本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されていない，特定の完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）の数値を有するＰＶＡフィルムから得られた

偏光フィルムの性能の測定結果と，その測定データに基づき判断されるＰＶＡフィルムの完溶温度（Ｘ）及び平衡膨潤度（Ｙ）の数値と偏光フィルムの性能との関係を，本件出願後になって開示するものにほかならず，これを上記発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとして参酌することは…許されないというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

（１）サポート要件について

本判決は、パラメータ発明についてのサポート要件の適用基準を示したものである。本判決の意義は、化学分野のパラメータ発明では、課題が解決できることを示す相当数の実証データがなければサポート要件を満足するとはいえないことにある。したがって、本判決は、化学分野のパラメータ発明においてサポート要件が具体的にどう適用されるのかを理解するのに非常に適していると思われる。

ただし、本判決の技術的射程を広く捉えることは適切ではない。パラメータ発明とはいっても、電気分野のパラメータ発明や機械分野のパラメータ発明もある。これら分野の発明の場合、化学分野の発明の場合ほどの数の実証データがなくてもサポート要件を満たすとされる可能性もあると思われる。審査基準は、この点についても言及しており、「拡張ないし一般化できる程度」は技術分野により異なるとしている（審査基準第Ｉ部第1章2.2.1.3(3)(b)）。

（２）出願後のデータ補充（実験成績証明書の提出）について

本判決は、サポート要件違反の拒絶理由が通知された際の出願人の対応に関する項目において、既に審査基準第Ｉ部第1章2.2.1.5(1)に掲載されている。

本判決は、出願時においてサポート要件を満たさない発明を出願後のデータ補充（実験成績証明書の提出)によってサポート要件を満たす状態にすることは許されない、としたものであると解される。この点、審査基準は、出願後のデータ補充が許される場合があることも示している。審査基準の規定は、「拡張ないし一般化」できることの根拠となる技術常識が出願時に存在していて、審査官がそれを考慮しなかった場合に、意見書で当該技術常識を主張するとともに裏付けとなるデータの補充が許される、とするものであると考えられる。つまり、本判決は、飽くまで出願時において（いかなる技術常識を考慮しても）サポート要件を満たさない場合の事例であり、審査基準は射程をそのように狭く捉えていると理解することができよう。

裁判例分類	11-1：出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「中間鎖分岐界面活性剤事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年10月11日（平成18年（行ケ）第10509号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-537385号（特表2000-503700号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明の目的の１つは、低い使用温度で大きな界面活性力、水硬度への抵抗性の増加、界面活性剤系で大きな効力、布帛から脂肪または体汚れの改善された除去性、洗剤酵素との改善された適合性などを含めて、１以上の利点を有するクリーニング組成物を提供することである。本願発明の解決すべき課題には、低水温洗浄性及び生分解性が含まれる。そして、本願発明の洗剤界面活性剤組成物は、後述する式であらわされるアルキル長鎖中間鎖分岐界面活性剤化合物を含むものである。

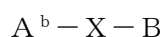
（２）発明の詳細な説明の開示

「…中間鎖分岐を含んだある比較的長鎖のアルキルサルフェート界面活性剤組成物は、特に冷却または冷水洗浄条件下（例えば、２０～５℃）で、洗濯製品用に好ましいことが、意外にもわかったのである。…」（特表2000-503700号公報の14頁より抜粋）

「…本願発明の背景として，分岐がアルキル疎水性部分の中心の方に２‐アルキル位から移動すると，クラフト温度が低下するという観察があるものの，慣例および公開文献の双方によると，中間鎖領域における分岐の望ましさについてあいまいであり…分岐アルキルサルフェートで更に改善させる開発においてどの方向に向かうべきかが直ちにはわからない状況にあった…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明1）

【請求項１】下記式のアルキル長鎖中間鎖分岐界面活性剤化合物を少なくとも５重量%で含んだ洗剤界面活性剤組成物：

$$A^{b}-X-B$$

〔上記式中：

(a)　A^{b}は，全炭素として$C_{9}-C_{22}$の疎水性中間鎖分枝アルキル部分であり…上記式中の$A^{b}-X$部分に，１４．５より大きくて１７．５までの範囲内で炭素原子の平均総数を有する；

(b)　Ｂはスルホネート，アミンオキシド，アルコキシル化サルフェート…から選択される親水性部分である；
(c)　Ｘは－CH_2－および－Ｃ（Ｏ）－から選択される；および
(d)　A^bは実質的にジェミナル置換炭素原子を含まない〕。

（４）手続の経緯

平成13年6月19日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2001-10354号）
平成18年1月5日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成18年7月5日　：　「本件審判の請求は，成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本願発明１…は本願発明の明細書中に記載又は示唆されていないから，特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号…に規定する要件を満たしていない…
…「…一般的に配合成分の化学構造とその配合割合から洗剤界面活性剤組成物としての性能を正確に予測することは困難であるから，発明の詳細な説明には，当該組成物について，その洗剤界面活性剤としての性能を裏付けるデータ又はそれと同視すべき程度の記載をすることによって，その効果を十分に開示する必要があり」…本願が旧３６条６項１号に規定する要件を満たしているというためには，「…本願明細書には，この洗剤界面活性剤組成物が，低い水温洗浄条件を使う洗濯プロセスに用いられること（記載事項１），及び生分解性であること（記載事項２）が記載されているから，明細書にはこれらの点についてデータ又はそれと同視すべき程度の記載をすることによって，本願発明の組成物が洗剤界面活性剤としての性能を有していることを客観的に開示する必要がある。」…。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…発明の詳細な説明には当業者が特許請求の範囲に記載された発明が当該発明の課題を解決できるものであると認識できる程度の記載がなされていれば足りるのである。
したがって，本願が旧３６条６項１号に規定する要件を満たしているというためには，洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されてさえいれば足りると解すべきである。
…性能を裏付けるデータ又はそれと同視すべき程度の記載がなくても，洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されてさえいれば，当業者はその化学構造等と洗剤界面活性剤組成物としての性能との対応関係を理解することがで</td><td>イ　…平成１５年（２００３年）１０月発行の藤本武彦著「全訂版新・界面活性剤入門」…には，「界面活性剤の洗浄作用は…実際には現在でもまだまだ十分な研究が完成しておらず」と記載されており，本願明細書…にも「…分岐アルキルサルフェートで更に改善させる開発においてどの方向に向かうべきかが直ちにはわからない。」…と記載されている。
ウ　以上の記載からすれば，中間鎖分岐一級アルキルサルフェート化合物についても，その化学構造から洗浄性能は予測できないというべきであるし，そうである以上，置換基Ｂがアルキルサルフェート化合物以外のものであればなおさらその洗</td></tr>
</table>

きる。当業者にとっては，洗剤界面活性剤としての性能が具体的な実験データの集合として記載されていようが，その性能が実験の結論として定性的に記載されているだけであろうが，大きな違いはないといえる。したがって，審決の上記判断は誤りである。	浄性能は予測できないというべきである。 したがって，洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されてさえいれば，当業者はその化学構造等と洗剤界面活性剤組成物としての性能との対応関係を理解することができるという主張は，単なる推測であって説得力を有するものではない。

裁判所の判断

２　旧３６条６項１号の要件充足性について

…ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。

…特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

…本願発明の解決すべき課題に低水温洗浄性及び生分解性が含まれることは明らかであるから，発明の詳細な説明には，本願発明がこれらの性能において有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。

…本願明細書上…例９～例１６，例２３～例２５は，いずれも置換基Ｂがアルコキシル化サルフェートである化合物の実施例であり，置換基Ｂの要件は満たすものの，例２３を除いては成分の配合例が記載されるだけであって，低水温洗浄性及び生分解性に及ぼす効果についての言及がない…。

…また，例２３の洗剤界面活性剤組成物の性能については，「得られた組成物は，標準布帛洗濯操作で用いられたときに，優れたしみおよび汚れ除去性能を発揮する，安定な無水重質液体洗濯洗剤である。」…との記載があるものの，この記載からは低水温洗浄性及び生分解性に関する具体的な評価を導くことはできない。

(6)　以上述べたところに照らせば，本願発明の詳細な説明には，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が本願発明１の組成物が発明の課題である低水温洗浄性及び生分解性を解決できるものであると認識できるに足る記載（旧３６条４項参照）を欠いているといわざるを得ない。

３　原告の主張についての補足的説明

(1)　原告は，本願が旧３６条６項１号に規定する要件を満たしているというためには，洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されていれば足りると主張する…。

…これらの事情にかんがみれば，本願発明に係る洗剤界面活性剤の組成等を定性的に記載するのみ

では，当業者が低水温洗浄性能等の本願発明の課題の解決について具体的に認識することは困難といわざるを得ない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、明細書の記載及び出願時の技術水準を考慮して、発明の詳細な説明には当業者が発明の課題を解決できるものであると認識できるに足る記載を欠いていると判断している。審査基準第I部第1章2.2.1.3(3)の例9[1]に対応する判決である。化学や医薬等のように物の化学構造や組成から性能を予測することが困難な技術分野に適用可能な判示内容であり、安定度は高いと考えられる。ただし、事案によって考慮すべき技術水準等が異なるため、具体的な適用に当たっては慎重な検討が必要になると考えられる。

[1] 例9「請求項には、成分Ａを有効成分として含有する制吐剤の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、成分Ａの制吐剤としての用途を裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果についての記載がなく、しかも、成分Ａの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能といえないため、制吐剤を提供するという発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されているとはいえず、したがって、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載したものでない場合。」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ｉ部第1章　明細書及び特許請求の範囲の記載要件　4頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-1.pdf ［最終アクセス日：2014年11月4日］

裁判例 分類	11-1：出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「抗菌、抗ウィルス及び抗真菌組成物事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年12月26日（平成22年（行ケ）第10402号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-408761号（特開2005-170797号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第1部　中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、（A）触媒機能を有する金属イオン化合物、（B）還元能力を有する補酵素、H_2O_2、及び酸化能力を有する試薬との混合物、（C）添加剤と、を適宜な比率で混合、攪拌して得た組成物であり、バクテリア，ウィルス及び真菌類を破壊，殺菌するという課題を解決することを目的とする。

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本願当初明細書及び図面…には，成分（A）として塩化第一銅を，成分（B）として過酸化水素，補酵素ＮＡＤＰＨ及びアズレンキノン派生物を，（C）として塩化ナトリウム，重炭酸ナトリウム，リン酸水素カリウム，リン酸二水素カリウム，硫酸カルシウム及び塩化マグネシウムを含有する水溶液が記載されており（実施例１，段落【００１１】），また，上記水溶液と脂肪酸を混合した場合に，上記脂肪酸の９７％が３０分以内に破壊され（実験例１，図２，段落【００１５】），上記水溶液とＤＮＡを混合した場合にＤＮＡの９９％が破壊される（実験例２，図４，段落【００１６】）ことが記載されている。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項１】以下の成分からなる抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌組成物であって，
一般公式が，$M^{+a}X^{-b}$で，Mは，ニッケル，コバルト，クロム，鉄，銅，チタン，白金及びバラジウムからなる群から選択された金属素子で，Ｘは，塩化物，臭化物…からなる群から選択された陰性基で，ａ＝１～６，ｂ＝１～６である，触媒機能を有する金属イオン化合物（A）と，
還元能力を有する補酵素，H_2O_2，および酸化能力を有する試剤との混合物（B）と，
前記（ｂ）について，前記還元能力を有する補酵素は，還元フラビンモノヌクレオチド（ＦＭＮＨ２），還元フラビンアデニンジヌクレオチド（$FADH_2$），還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（ＮＡＤＨ），及び還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸（ＮＡＤＰＨ）からなる群から選択

され，酸化能力を有する試剤は，アズレンキノン，１，２－ジヒドロキノン，および１，４－ジヒドロキノンからなる群から選択され，
塩化ナトリウム，重炭酸ナトリウム，リン酸水素カリウム，リン酸二水素カリウム，硫酸カルシウム，および塩化マグネシウムよりなる添加剤（Ｃ）と，からなり，
前記（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の重量比は，１：１０～５０：１５００～３０００であることを特徴とする組成物。

（４）手続の経緯

平成19年9月3日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2007-24198号）
平成19年10月3日　：　手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年8月23日　：　本件補正を却下、「本件審決の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">（ウ）本願明細書の発明の詳細な説明の記載について
…補正後の請求項１の「M」についての選択肢のうち、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のものといえるのは、本願明細書に記載された「実施例１」の具体例で実証されている「銅」のみであり、それ以外の「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、チタン、白金及びバラジウム」の７つの選択肢については、本願明細書の発明の詳細な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められない。
（エ）出願時の技術常識について
…補正後の請求項１の「M」についての…７つの選択肢の各々が、「銅」と同様に作用すると認識できる範囲のものであるといえることが、本願の出願時の技術常識となっていたとは解せないので、当該「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、チタン、白金及びバラジウム」の７つの選択肢については、本願明細書の発明の詳細な説明に具体的な記載や示唆がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…本願補正発明で限定された「ニッケル，コバルト，クロム，鉄，銅，チタン，白金及びパラジウム」は，いずれも触媒機能を有する物質として当業者において周知であることは疑いの余地がなく，これらは特殊な条件でのみその機能を発揮するような触媒でもない。
したがって，本願の当初明細書の実施例１において「銅」（酸化第一銅）が示されている以上，当業者は他の７つの化合物においても，本願の出</td><td>被告の主張
原告は，本願補正発明で限定された「ニッケル，コバルト，クロム，鉄，銅，チタン，白金及びパラジウム」は，いずれも触媒機能を有する物質として当業者において周知であることは疑いの余地がないと主張するが…上記事実を認めるに足りる証拠もない。しかも，一般に，使用する触媒の種類が異なれば，その触媒機能も異なるのが普通であることが知られているし（化学大百科，乙４），少なくとも「ＯＨ*を形成する」という触媒機能に</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>願時の技術常識において当然に触媒機能を発揮すると推定することができるというべきであって，そうであれば，７つの選択肢については，本願の当初明細書の発明の詳細な説明に具体的な記載や示唆がなくとも，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるから，審決の上記判断は誤りである。
　さらに、…銅以外の各種金属イオン，すなわち，ニッケル…などの金属イオン化合物が触媒機能を発揮することを立証するため，銅以外の各種金属イオンを含有する抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌組成物を本件明細書の実施例１と同じ手順で調製し，実験例１及び２で述べた手法で検証したところ，ニッケル…などの金属イオン化合物が本願補正発明において触媒機能を発揮し，これらの化合物を使用して組成物を調製した場合においても所望の抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌作用を奏することが示されている。
　したがって，本願補正発明に列記した金属イオン化合物が何らかの触媒機能を有していれば，これら全ての金属イオン化合物について実施例を示すまでもなく，本願補正発明において抗菌，抗ウイルス，抗真菌活性を示すことが認識できるというべきである…</td>
<td>関して，ニッケル，コバルト，クロム，チタンなどの遷移金属イオンと，鉄などの遷移金属イオンとの間には相違があるから（甲１１の１文献），「実施例１において『銅』（酸化第一銅）が示されている以上，当業者は他の７つの化合物においても，本願の出願時の技術常識において当然に触媒機能を発揮すると推定することができる。」との原告の主張は失当である。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
　…本願の当初明細書には…$M^{+a}X^{-b}$で表される成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用する組成物については，発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく，また，本願の組成物が脂肪酸やＤＮＡを分解するメカニズムを説明する記載もなく，脂肪酸やＤＮＡの分解において組成物中の各成分が果たす役割を実証する記載もない。
　他方，本件補正後の請求項１の記載によって特定される３つの成分を組み合わせることにより，脂肪酸やＤＮＡが分解でき，その結果，バクテリア，ウイルス及び真菌類を破壊，殺菌できることについて，具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない。
　そうすると，本願の組成物の成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用するものが，脂肪酸やＤＮＡを分解でき，バクテリア等を破壊，殺菌するという課題を解決できるということはできないので，本願における発明の詳細な説明は，本件補正の請求項１の記載によって特定される成分（Ａ）のＭの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されている</td>
</tr>
</table>

ということができない。

したがって，本件補正後の請求項１（本願補正発明）の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」（サポート要件充足）ということはできない。

(ｴ)　さらに、原告は，…本願明細書の実施例１と同じ手順で調製し，実験例１及び２で述べた手法で検証したところ，…所望の抗菌，抗ウィルス及び抗真菌作用を奏することが示されたと主張する。

しかし，明細書等に記載されていなかった事項について，出願後に補充した実験結果等を参酌することは，特段の事情がない限り，許されないというべきところ，原告が主張する上記実験結果は本願の当初明細書に記載されておらず，それがいつ，どこで行われた実験であるか明らかでないばかりか，同主張が平成２３年８月２６日付け「技術説明書」と題する書面により初めて主張されていることからすれば，上記実験は本件訴訟提起後に行われたと推認されるし，本願の当初明細書又は出願時の技術常識から上記実験の結果が示唆ないし推認されるような特段の事情も認められないから，そもそも上記実験結果を参酌することはできないというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、審査基準第I部第1章2.2.1.3(3)の例8[2]に対応する判決である。化学や医薬等のように物の化学構造や組成から性能を予測することが困難な技術分野に適用可能な判示内容であり、安定度は高いと考えられる。

また、出願後に提出された実験データについても審査基準第I部第1章2.2.1.5(1)「ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができるといえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって請求項に係る発明の範囲まで、拡張ないし一般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消しない」に沿った扱いがなされており、参考になる。

[2] 「例8：請求項には、多数の選択肢を有するマーカッシュ形式で表された化学物質の発明が記載されているが、発明の詳細な説明には、選択肢に含まれる特定の骨格構造を有する化学物質についての製造例が記載されているにすぎず、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ｉ部第1章　明細書及び特許請求の範囲の記載要件　4頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-1.pdf ［最終アクセス日：2014年11月4日］

裁判例分類	11-1：出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体事件」（無効審判） 知財高判平成24年11月7日（平成23年（行ケ）第10235号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-241794号（特開2005-344124号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第36条第6項第1号、第123条第1項第4号
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、いずれも燐光性錯体である特定式で表される有機イリジウム錯体を含む、有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物である。

（２）発明の詳細な説明の開示

「…本件明細書の発明の詳細な説明をみると，…本件発明が，式Ｌ$_2$ＭＸ（式中，Ｌ及びＸは異なった二座配位子であり，Ｍは金属，特にイリジウムである。）の有機金属化合物，それらの合成及びあるホスト中のドーパントとして，有機発光装置の発光層を形成するために使用することに関するものである旨が記載されている（…【０００１】)。その上で，本件明細書の発明の詳細な説明には，燐光では全ての励起子が発光に関与できるため,原理的に蛍光よりも高い効率で発光が得られることから，燐光の利用に成功することは有機ＥＬ装置の前途を約束するものである（…【００２４】【００２５】)との記載がある一方，多くの有機材料は一重項励起子からの蛍光を示すが，三重項による効果的室温燐光を出すことができるものは，ほんの僅かなものしか確認されていない（…【０００６】【０００７】)旨が記載されている。」（判決より抜粋）

（３）考慮された技術常識等（判決の認定）

「…本件出願日当時における技術水準は，理論上，燐光を発する有機金属化合物を発光材料として発光層に使用することにより,有機発光デバイスの発光効率を改善することができるにもかかわらず,極めて多数にわたる有機金属化合物のうち当該発光材料として発光層に使用できるものがごく限られた特定のものしか知られておらず，しかも，これらのうちＩｒ（ｐｐｙ）$_3$が８％というＥＬ効率を示していたほかは，いずれもごく低いＥＬ効率を達成するにとどまっていたものと認められる。」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】式L_2MX（式中，Ｌ及びＸは，異なったモノアニオン性二座配位子であり，ＭはＩｒであり，さらに前記Ｌ配位子はsp^2混成炭素及び窒素原子を介してＭに配位し；前記Ｘ配位子がＯ－Ｏ配位子又はＮ－Ｏ配位子である）の燐光性錯体を含む，有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物（但し，L_2MX中，Ｘがヘキサフルオロアセチルアセトネート又はジフェニルアセチルアセトネートである組成物を除く）。

（５）手続の経緯

平成22年4月28日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2010-800084号）

平成22年9月17日　：　原告らによる訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成23年3月23日　：　「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…「ＢＴＩｒ」以外の「L_2IrX」なる式で表される化合物を使用して発光デバイスを構成した場合に，従来技術である甲１に記載された発明で達成されている「８％」なるものと同等以上の高い量子効率を得ること」にある…，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき，当該構成によってそのような高い量子効率を得ることが一般的にできるであろうと当業者が認識することができるとまではいえず，このことは技術常識に照らしても同様であるなどとして，本件発明１が発明の詳細な説明に記載したものではなく，また，本件発明１を引用する本件発明２ないし７も，同一の理由により発明の詳細な説明に記載したものではない…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…本件明細書には，本件発明の課題として，本件審決が認定した「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」であるとは記載されていないし，先行技術に関する甲１に８％の量子効率が記載されているからといって，「８％と同等以上の量子効率」で燐光発光できる発光デバイス等を提供することがすべからく本件発明を含む燐光性有機発光デバイスの課題であることを認定する根拠はない。このように，本件審決は，本件明細書の記載に基づかずに本件発明の課題を認定し，かつ，何らの根拠もなくその課題を不合理に高いレベルに限定するという誤りを犯している。
むしろ…本件発明の課題は，「有機発光デバイ</td><td>被告の主張
３　発明の課題の認定は，明細書及び図面の全ての記載事項を考慮すべきであり，本件明細書には，特定の実施態様（ＢＴＩｒ）が高い量子効率で燐光発光する旨の記載があるが，それを超えて，前記〔原告らの主張〕４において原告らが主張するような発明の課題についての記載はない。むしろ，本件明細書には，発明の課題が明確に記載されていないところ，本件審決による，「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」という発明の課題の認定は，合理的なものである。
…本件出願日当時，有機ＥＬデバイス開発の課題は，量子効率の向上であった（甲１，５，６，乙２５）ところ，本件発明と同じイリジウム錯体</td></tr>
</table>

スの発光層として用いるための組成物として，従来知られていた式Ｌ$_3$Ｍの構造を有する燐光性錯体とは異なる構造を有する燐光性錯体を提供すること」であるというべきであり，当該課題及びその解決手段は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているから，本件発明は，本件明細書の発明の詳細な説明による開示を超えるものではない。	を発光層に含む甲１に記載の発明は，量子効率が８％であり，これは，燐光に理論上期待されていた量子効率（１５％）には及ばない以上，本件発明の課題が８％と同等又はそれ以上の量子効率を実現することにあると考えることは，至極当然である。

裁判所の判断

…サポート要件に係る判断の前提として本件発明の課題について認定する必要があり，その上で，本件発明の特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載を対比し，本件発明として特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，当該発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かを検討する必要があるというべきである。

…本件明細書には，本件発明の課題が必ずしも明確に記載されていないが，本件明細書は，上記技術水準を前提として，本件発明について，有機発光デバイスの発光層として用いることができる組成物であって，本件出願日当時に知られていた有機金属化合物とは異なるものとして説明しているものであるから，本件発明の課題は，「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であると認めるのが相当である。

ア　被告は，「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」，具体的には甲１に記載の８％と同等以上のＥＬ効率で燐光発光できる有機発光デバイスの組成物の提供を本件発明の課題として認定した本件審決は合理的なものであり，本件発明のＬ$_2$ＭＸで１％でも燐光の量子効率が得られればよいというものではない旨を主張する。

しかしながら…本件出願日当時における技術水準によれば，有機発光デバイスの発光材料として使用することができる有機金属化合物を見いだすことは，本件出願日当時において，それ自体解決すべき技術的課題として成立し得るものというべきであって，本件出願日前に甲１のＩｒ（ｐｐｙ）$_3$が８％というＥＬ効率を示していたとしても，そのことは，本件出願日当時における当該技術分野において解決すべき技術的課題を「８％と同等以上の高いＥＬ効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」に限定する根拠となるものではない。

…本件発明の課題は…「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には…本件出願日前に燐光を発することが知られていなかった特定の有機イリジウム錯体が，その製造方法及び本件発明の他の構成とともに具体的に記載されているばかりか…当該有機イリジウム錯体を有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発することが，その作用機序とともに具体的に記載されているといえる。

したがって，本件発明として特許請求の範囲に記載された発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識で

きる範囲内のものである…

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準第I部第1章2.2.1.2(3)の「発明の課題は、原則、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合…は、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。」の具体的な判断例を示す例として有用である。本判決では、出願当時の技術水準を考慮して、本件発明の課題を「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であると認定し、従来の有機金属化合物より高い量子効率で燐光発光できることは必要とされないと判断している。安定度は高いと考えられるが、事案によって考慮すべき技術水準等が異なるため、具体的な適用に当たっては慎重な検討が必要になると考えられる。

なお、審決は、いわゆるパラメータ特許事件判決〔「偏光フィルムの製造法事件」(知財高判平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号))〕を引用して解決課題を認定したが、本判決はパラメータ特許事件判決を引用していない。

裁判例分類	11-1：出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「液体調味料の製造方法事件」（無効審判） 知財高判平成25年4月11日（平成24年（行ケ）第10299号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-49713号（特開2006-314316号公報）
結論	一部取消、一部棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、液体調味料の加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質であるＡＣＥ阻害ペプチド又はコーヒー豆抽出物を混合し、次いで加熱処理を行うか、あるいはこれらの物質を混合しながら液体調味料を加熱処理するなどして、血圧降下作用を有する物質を日常的に摂取する食品である液体調味料に配合した場合の風味変化を改善し、風味の一体感付与を図り、メニューによる風味の振れが少なくて継続的な摂取が容易な、血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料及びその簡単な製造方法を実現するものである（なお、ＡＣＥ阻害ペプチドとはアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドを指す。）。

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「ＡＣＥ阻害ペプチドの配合量は，血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中０．５～２０％，更に１～１０％，特に２～５％が好ましい（【００３０】)。」（判決より抜粋）

「本件明細書の発明の詳細な説明には，…血圧降下作用を有する物質として，ポリフェノール類，ＡＣＥ阻害ペプチド，交感神経抑制物質，…等が列記されており（【００１３】)，コーヒー豆抽出物がポリフェノール類の一種であるクロロゲン酸類を含有しており（【００１４】【００１７】)，γ－アミノ酪酸が交感神経抑制物質の一種であること（【００３１】）のほか，…コーヒー豆抽出物（【００６４】～【００７０】【００７３】【００７５】【００７６】【表１】）又はγ－アミノ酪酸（【００６４】【００６５】【００７０】～【００７２】【００７４】【００７７】【００７８】【表２】）を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合にも，液体調味料の風味変化を改善し，本件発明の解決すべき課題を解決できることが実施例をもって記載されている。」

（判決より抜粋）

（３）考慮された技術常識、追加の試験結果等

（ｉ）乙１ないし乙３：本件明細書【0005】に記載の特許文献1ないし特許文献3（判決の認定）

「生理活性機能を有する素材の一つとして，血圧降下作用を有する物質がある。なかでも食品中に含まれ安全性の高い物質として，ペプチド，γ－アミノ酪酸，クロロゲン酸，コーヒー豆抽出物等があり，これらを含有する高血圧に有効な食品が提案されている（乙１～３）」（判決より抜粋）

（ii）甲１７：実験データ

ＡＣＥ阻害ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示す本件出願後に行われた試験結果の報告書

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1及び6のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明6」）

【請求項１】工程（A）：生醤油を含む調味液と，コーヒー豆抽出物，及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも１種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と，／工程（B）：工程（A）の後に生醤油を含む調味液と，コーヒー豆抽出物，及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも１種の血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が６０～９０℃になるように加熱処理する工程／を行うことを含む液体調味料の製造方法。

【請求項６】血圧降下作用を有する物質がコーヒー豆抽出物である請求項１～５のいずれか１項に記載の液体調味料の製造方法。

（５）手続の経緯

平成23年11月14日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2011-800233号）
平成24年6月21日　：　被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年7月13日　：　「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…③本件発明は，本件優先日前の技術常識に照らせば，実質，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲のものであり，同条６項１号に規定する要件（いわゆるサポート要件）を満たす…	
判決	
原告の主張	被告の主張
…甲１７には，ＡＣＥ阻害ペプチドを含有する液体調味料が血圧降下作用を有することを示すデータが一切記載されていないなど様々な問題点がある（なお，本件明細書に記載の事項について求められる実験データは，甲１７のように新たに作成されたものではなく，出願当初の実験データであるべきである。）。	…本件明細書には，本件発明に用いられる血圧降下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプチドが好ましいこと（【００１３】）…のほか，ＡＣＥ阻害ペプチドの配合量について，「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中０．５～２０％，更に１～１０％，特に２～５％が好ましい。」との具体的な数値（【００３０】）が，それぞれ記載され

<table>
<tr>
<td>課題に照らすと…本件明細書のサポート要件の充足性を判断するに当たっては，実際にＡＣＥ阻害ペプチドを配合した液体調味料（本件発明９）を用いて血圧降下作用の評価試験を行わなければならないというべきである。しかるに，本件明細書には，そのような実施例の記載がないばかりか，乙１ないし３及び甲１７は，前記のとおりＡＣＥ阻害ペプチドを配合した液体調味料が血圧降下作用を有する実験データを示していないから…本件明細書は，サポート要件に適合しないことが明らかである。</td>
<td>ており…
…ＡＣＥ阻害ペプチドに苦味等があることは，本件優先日前に周知の事項であるし，甲１７は，ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示しているから，本件明細書の記載（【００３０】）を裏付けるものである。なお，甲１７は，本件明細書に記載された技術的内容を確認したものであるにすぎない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
…本件明細書の発明の詳細な説明に列記された…血圧降下作用を有する物質の間には，その化学構造に何らかの共通性を見いだすことができず，その風味にも共通性が見当たらないばかりか，発明の詳細な説明において実施例について記載のあるクロロゲン酸類及びγ－アミノ酪酸は，いずれもＡＣＥ阻害ペプチドと共通する化学構造を有するものではなく，また，ＡＣＥ阻害ペプチドと共通する風味を有するものでもないことに加え，上記血圧降下作用を有する物質の風味とその血圧降下作用に関連性がないこともまた，技術常識に照らして明らかである。
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に，コーヒー豆抽出物及びγ－アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があり，それにより液体調味料の風味変化を改善し，本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとしても，これらは，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に，液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことにはならない。
その他，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に，上記課題が解決されたことを示す記載はない以上，本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は，血圧降下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプチドを使用した場合を包含する本件発明１ないし５及び９が，液体調味料の風味変化の改善という課題を解決できると認識することができるとはいえず，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。
…被告は，本件発明１ないし５及び９がサポート要件を満たす根拠として，ＡＣＥ阻害ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示す本件出願後に行われた試験結果の報告書（甲１７）が，本件明細書に記載された技術的内容を確認し，かつ，裏付けるものであると主張する。
しかしながら…本件明細書の発明の詳細な説明には，その他にＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に，上記課題が解決されたことを示す記載はなく，また，このことを示す技術常識も見当たらない以上，サポート要件の</td>
</tr>
</table>

適否の判断に当たって，本件出願後にされた試験の結果を参酌することはできない。
以上によれば，血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明６ないし８は…サポート要件を満たすものといえる一方，血圧降下作用を有する物質として，コーヒー豆抽出物に加えてＡＣＥ阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明１ないし５及び９は…発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく，また，当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないから，サポート要件を満たすものとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準第I部第1章2.2.1.3(3)の例8[3]に対応する判決であり、安定度は高いと考えられる。

請求項に記載された物質の選択肢のうち、実施例のある物質（コーヒー豆抽出物）を使用する請求項についてはサポート要件を満たし、これとは化学構造等が共通しない物質（ACE阻害ペプチド）を使用する場合を包含する請求項についてはサポート要件を満たさないと判断されており、審査基準第I部第1章2.2.1.3(3)[4]の理解に役立つ好例であるといえる。

また、出願後に提出された実験データについても審査基準第I部第1章2.2.1.5(1)「ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができるといえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって請求項に係る発明の範囲まで、拡張ないし一般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消しない」に沿った扱いがなされており、参考になる。

[3] 「例8：請求項には、多数の選択肢を有するマーカッシュ形式で表された化学物質の発明が記載されているが、発明の詳細な説明には、選択肢に含まれる特定の骨格構造を有する化学物質についての製造例が記載されているにすぎず、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ｉ部第1章　明細書及び特許請求の範囲の記載要件　4頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-1.pdf ［最終アクセス日：2014年11月4日］

[4] 「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ｉ部第1章　明細書及び特許請求の範囲の記載要件　3頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-1.pdf ［最終アクセス日：2014年11月4日］

裁判例 分類	11-2：請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

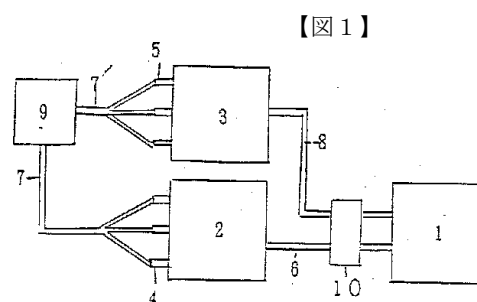
１．書誌的事項

事件	「ヒートポンプ式冷暖房機事件」（無効審判） 知財高判平成23年9月29日（平成23年（行ケ）第10010号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-188864号（特開平10-339511号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明は、コンプレッサー１、コンデンサー２、蒸発器３よりなるヒートポンプ式冷暖房機において、コンプレッサー１とコンデンサー２を四方弁１０を介したガスパイプ６で結び、コンデンサー２の冷媒ガス出口に設置したキャピラリチューブ４と、追設コンデンサー９とをガスパイプ７で結び、追設コンデンサー９と蒸発器３のキャピラリチューブ５をガスパイプ７′で結び、蒸発器３のガス出口とコンプレッサー１とを四方弁１０を介したガスパイプ８で結んで、冷房運転と暖房運転を切替え可能としたヒートポンプ式冷暖房機であり、運転効率を向上させるとともに、夏期、冷房運転時は冷媒ガスの飽和を防ぎ、冬期、暖房運転時は、室外機内の蒸発器の霜の付着を防止する。

（２）発明の詳細な説明の開示

「オ（図１の実施形態による）…キャピラリチューブを出た冷媒ガスは、ガスパイプで一旦蒸発を始めるが、追設コンデンサーのガスパイプの断面積が小さいためにそれ以上蒸発せず、追設コンデンサー内は液状の冷媒ガスで充満するようになり、この時点より凝縮を始める追設コンデンサーは熱交換がよいので凝縮が進み、更に液化がよくなった冷媒ガスで充満し、キャピラリチューブは、液状の冷媒ガスが通過するだけになる（【００１８】）。

これを追設コンデンサーの冷媒ガス入口、出口双方に取り付けた液面計より観察すると、入口ではコンプレッサーが作動した約３０秒後から、液とガスが混合して吹き出すのが見られるが、段々と泡の混じった液状の冷媒ガスが充満していくのが見られるようになり、この時点で蒸発は止まる。追設コンデンサーの出口に付けられた液面計より観察すると、ほとんど泡のない状態の冷媒ガスが通過しているのが見られる。追設コンデンサーの冷媒ガス入口より出口まで通過する間に、冷媒ガスの温度

は約１０℃下降するが、追設コンデンサーを通った大気温度は、冷媒ガス入口付近で１０℃、出口付近で０．２℃、平均して５℃上昇しており、追設コンデンサーの全ての個所で放熱し、凝縮器として作動しているのがわかる。追設コンデンサー入りの大気温度より、出の大気温度の上昇が１℃以上になったときは、冷媒ガスは完全に凝縮している。この追設コンデンサーは、冷媒ガス入口より出口までガス回路を一本にして､冷媒ガスの流れる距離を長くすると､冷媒ガスは蒸発せずによく凝縮する。

（図１の実施形態による）暖房運転では、四方弁で冷媒ガス回路は切り換えられ、冷媒ガスは蒸発器に送られて凝縮した後、追設コンデンサーに送られて流れが逆になるが、冷房運転と同様、追設コンデンサーは凝縮器として作動する。暖房運転では、追設コンデンサーは室外機に取り付けてあるので、室内機内の蒸発器と追設コンデンサーとを結ぶガスパイプの距離は長くなるが、この場合もガスパイプは最初温度は下がるがすぐに上昇する。追設コンデンサーの冷媒ガス入口の液面計より観察すると､泡混じりの液化ガスが流れているのがわかる｡一般に､キャピラリチューブを出た冷媒ガスは､次の熱交換器では蒸発するが、本件発明は、追設コンデンサーのガス回路の断面積を少なくしているのと、冷媒ガスが流れる回路の距離を長くしているので、追設コンデンサーはつねに凝縮器として作動する（【００１９】)。

室外機内のコンデンサーを出て､室内機内の蒸発器に至るガス回路に､コンデンサー１個を追設し、既設コンデンサーを出た冷媒ガスは、追設コンデンサーを通って蒸発器に送るようにした（【００２６】)。

上記データに示すように、冷房運転、暖房運転ともに充分良好な運転状態である。冷房運転では、追設コンデンサーで４８．５℃のガス温度が３７．７℃と１０．８℃下降しており、暖房運転では３１．５℃のガス温度が１１．１℃と２０．４℃下降している。冷房運転では、追設コンデンサーでガス温度が下降している分、今までより多く放熱されており、その分吸熱、冷却カロリーが多くなる。凝縮が充分なため運転圧力も低く、冷媒ガスが飽和することもないのである。暖房運転では、追設コンデンサーの設置した個所では平均７．４℃大気温度が上昇しており、その分既設コンデンサーの吸熱はよくなる。…（【００２９】)。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】コンプレッサーと既設コンデンサーを四方弁を介したガスパイプで結び，既設コンデンサーの冷媒ガス出口に設置したキャピラリチューブと，内部のガスパイプ回路の管を前記既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径の８０％以内又は断面積を６４％以下と細くした追設コンデンサーとをガスパイプで結び，追設コンデンサーと蒸発器のキャピラリチューブをガスパイプで結び，蒸発器の冷媒ガス出口とコンプレッサーとを四方弁を介したガスパイプで結び，ガスパイプ側にコンプレッサーより冷媒ガスを吐出して既設コンデンサーに送り，既設コンデンサーで大気又は冷却水と熱交換して凝縮させ，ガスパイプを通って追設コンデンサーに送って放熱してさらに凝縮させ，ガスパイプを通って蒸発器に設置したキャピラリチューブで減圧し，蒸発器に送って蒸発させたのち，ガスパイプで冷媒ガスをコンプレッサーに戻す冷房運転と，コンプレッサーよりガスパイプに冷媒ガスを吐出し，蒸発器をコンデンサーとして作動させて冷媒ガスを凝縮させ，ガスパイプを通って追設コンデンサーに送って放熱してさらに凝縮させ，ガスパイプで冷媒ガスを既設コンデンサーに設置したキャピラリチューブに送って減圧し，既設コンデンサーに送って既設コンデンサーを蒸発器として作

動させて冷媒ガスを蒸発させたのち，ガスパイプを通ってコンプレッサーに戻す暖房運転とを，四方弁で切替え運転を可能とし，冷房運転、暖房運転のいずれの場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して，凝縮を進めることを特徴とするヒートポンプ式冷暖房機。

（４）手続の経緯

平成20年10月31日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年3月2日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2010-800034号）
平成22年12月7日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">（１）請求人は、請求項１に記載された「冷房運転、暖房運転いずれの場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して、凝縮を進めること」について、（ア）追設コンデンサーのガス回路の断面積と蒸発器のそれとの関係、（イ）追設コンデンサー内で冷媒ガスが流れる回路を一本にしてその距離を長くすること、及び（ウ）追設コンデンサーを液化ガスが流れる流量を、既設コンデンサー２を流れる流量と、キャピラリーチューブ４を流れる流量の合計の５０％以内とすること、が発明の詳細な説明において必要条件として記載されている以上、請求項１において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段として記載すべきである旨主張している。
　そこで、検討すると、発明の詳細な説明からみて、本件特許に係る発明は、ヒートポンプ式冷暖房機において、冷房運転時、暖房運転時いずれも冷媒ガスの凝縮能力だけを増大させることを課題とし、その課題を解決するために、ヒートポンプ式冷暖房機に追設コンデンサーを設け、当該追設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径を既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径より細くすることを発明の本質的事項として、追設コンデンサーを冷房運転時及び暖房運転時に常に凝縮器として作動させるものである。
　そして、冷暖房切換可能な冷凍サイクルにおいて、コンデンサーと蒸発器に互換性があることは、技術常識である。
　そうしてみると、請求項１には、少なくとも追設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径を既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径と比較して特定すれば足りるものといえる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>(ア）冷房運転と暖房運転の両方の場合に追設コンデンサーで凝縮を進めるためには，いずれの運転条件においても，①追設コンデンサー入口の段階で冷媒が完全には液化せず，なお飽和状態にあること，②追設コンデンサー内の冷媒温度が外気又は冷却水の温度よりも高いことが必要である。本件発明は，上記①の条件を満たすことが前提と</td><td>　…サポート要件の規定は，特許請求の範囲の記載について，発明の詳細な説明の記載と対比して，広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものであるのに対し，実施可能要件の規定は，発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開示することなく，独占権の付与を受けることを防止する趣旨で設けられたものであり，その趣旨を</td></tr>
</table>

なっているから，追設コンデンサーで凝縮が行えるか否かは，上記②の条件を満たすか否かの問題に収斂するところ，本件発明において，圧縮機を出てから最初の熱交換器…で凝縮を行った後，室外に設置された追設コンデンサーに入る前に，本来，蒸発を行う熱交換器の前に設けるのと同等の減圧能力を持ったキャピラリチューブを通過させて冷媒を減圧し，その温度を低下させると，通常，外気や冷却水の温度を下回り，上記②の条件を満たさなくなる場合があるため，凝縮を進めることはできない。 被告は，サポート要件について，実施可能要件を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは許されず，…原告の主張は，サポート要件の規定の趣旨に反したものであると主張する。 しかし，請求項１は，本件具体的構成が記載されるとともに，本件機能的構成を含む形式をとり，その効果も本件機能的構成を前提とする効果のみが記載されている…。	異にするから，サポート要件について，実施可能要件を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは許されない。 したがって，原告のキャピラリチューブの機能に関する実施可能性についての主張は，サポート要件の規定の趣旨に反するものである。 （イ）また，本件発明の課題は，ヒートポンプ式冷暖房機において，冷房運転時，暖房運転時のいずれの場合も冷媒の凝縮能力だけを増大するようにして，ヒートポンプ式冷暖房機の性能を向上させることであり…，追設コンデンサーのガスパイプの径に関する本件明細書の記載…は，本件発明の実施形態の説明の一部であり，原告は，その記載のみで本件発明の課題を誤って認定している。

裁判所の判断

ア　特許請求の範囲の記載が，サポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識に照らし，当業者において，当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。

…本件発明は，冷房運転時，暖房運転時のいずれも冷媒ガスの凝縮能力だけが増大するように工夫したものであって，冷房運転では，冷媒ガスの凝縮をよくして飽和を，暖房運転では，追設，増大した凝縮器より出る温風を蒸発器となるコンデンサーに送り，コンデンサーで熱交換する大気温度を高くして，コンデンサーに霜が付着するのを防ぐとともに，冷房運転でも，暖房運転でも，追設，増大した凝縮器よりの放熱カロリー分，ヒートポンプ式冷暖房機の性能を向上させるという技術課題について，冷房運転，暖房運転のいずれの場合でも，追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮を進めることにより解決することを特徴とするものであるところ，発明の詳細な説明には，冷房運転，暖房運転のいずれも場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮することが達成されることが，具体例とともに記載されている。

したがって，発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の技術課題が解決されるものと認識し得る程度の記載があるということができる。

> しかしながら，一般に，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された実施例とは異なる条件で実施された場合にあっては，発明の詳細な説明に記載された効果を奏しないことがあることは想定されるのであって，全ての設計条件，環境条件の下で常にその効果が奏するものでないからといって，発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載がないとして，サポート要件が否定されるべきものとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

機械や電気分野では、特定の実施条件の下では課題が解決できずとも、実施例を中心としたある程度広がりのある実施条件の下で本件発明の課題解決が可能であることが認識出る場合が多いと思われる。そのため、これらの分野では本判決は広く適用可能と考える。一方で、化学分野では、課題の解決性と実施条件のつながりが強い場合が多いため、その分適用範囲は機械、電気分野等と比べて狭くなると思われる。

また、実施例の記載にとらわれていたずらに特許請求の範囲を狭くしてはならないとの考えは従来からあり、本判決は比較的安定したものと考える。

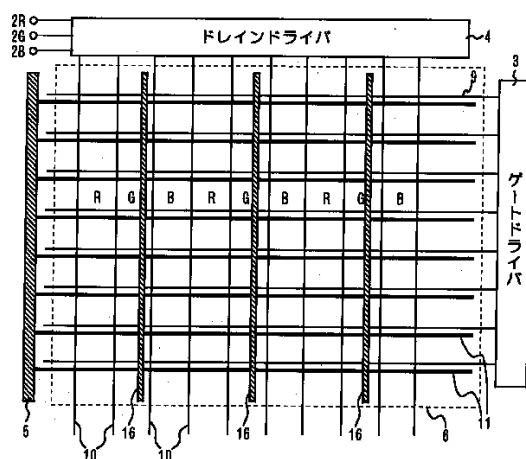
裁判例分類	11-3：第36条第6項第1号を満たす範囲と、新規事項追加とならない範囲の関係が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

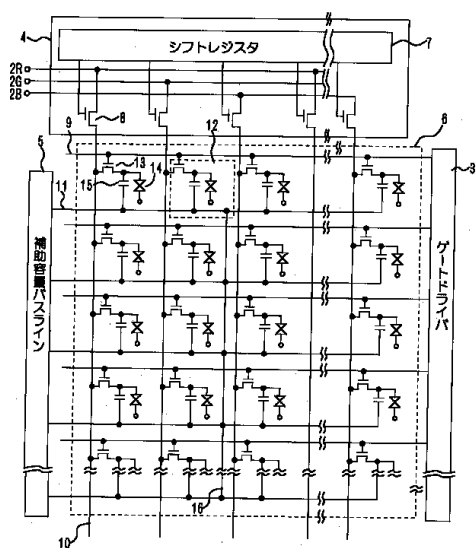
事件	「アクティブマトリクス型表示装置事件」（無効審判） 知財高判平成24年10月10日（平成24年（行ケ）第10018号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-228043号（特開2003-43948号公報）
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号、第17条の2第3項、第123条第1項第1号、同項第4号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、アクティブマトリクス型表示装置において、配線の容量結合による補助容量の電圧変化に起因する画像のムラをなくすため、複数の補助容量を連結する補助容量ライン１１をさらに低抵抗の補助容量連結ライン１６で連結して容量を大きくすることにより、ドレインライン１０とゲートライン９及び補助容量ライン１１との交差部分で発生する容量結合に起因する補助容量の電圧変化を吸収して、画像のムラを解消する。

（２）発明の詳細な説明の開示

【００２７】…第２の実施形態について図３及び図４を用いて説明する。図３は、…アクティブマトリクス型カラー液晶表示装置の平面図であり、図４は、その等価回路図である。図３は、配線をわかりやすくするため、…画素領域の構成を省略している…。

【００２８】アクティブマトリクス型液晶表示装置１は、ビデオデータライン２Ｒ、２Ｇ、２Ｂと、ゲートドライバ３及びドレインドライバ４と、補助容量バスライン５と、表示領域６で構成されており、ドレインドライバ４は、シフトレジスタ７及び列選択スイッチ８で構成され、表示領域６は、ゲートライン９、ドレインライン１０、補助容量ライン１１及び画素領域１２で構成されている…。図３に示されるＲ、Ｇ、Ｂは、それぞれの列の画素領域１２が表示する色でありを、Ｒが（赤）、Ｇが（緑）、Ｂが（青）…。なお、…画素領域１２では、各画素領域１２は、各

画素領域１２に対応して形成された…赤（R）、緑（G）、青（B）のカラーフィルタにより、列単位で赤（R）、緑（G）、青（B）のいずれかの色を表示し、するストライプ状配列である。

【００２９】本実施形態の特徴的な点は、…３本につき１本のドレインライン１０の３本につき１本の隣に補助容量連結ライン１６が配置され、コンタクトを介して全ての補助容量ライン１１を連結している点である。

【００３０】本発明は、全ての画素領域に補助容量連結ラインが配置されている必要はなく、…近くに配置された補助容量連結ラインを介して他の補助容量ラインから電荷を補い、信号電圧を矯正することができる。また、…補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができる。

【００３１】ところで、…光の３原色のうち、人間の目は緑に対する感度が特に高く、他の２色に対する感度は低い。即ち、緑の輝度を他の２色に比べて多少低くしても、人間の目には暗いと認識されない。また、補助容量連結ライン１６が形成され、画素電極１４の開口率が低下すると、その画素領域１２で表示される部分の輝度が低下してしまう。

【００３２】従って、図３に示すように、…緑（G）を表示する画素領域１２にのみ、補助容量連結ライン１６を選択的に配置した。これによって、緑（G）の輝度のみが低下するが、赤（R）及び青（B）の輝度は低下しない。従って、表示装置の使用者に開口率の低下を認識させることなく、第1の実施形態と同様の効果を奏することができる。そのため本実施形態は、表示領域の一部における開口率及び輝度の低下を利用して、良好なカラーバランスを得ることができるため、透過型の表示装置であっても、本発明をより効果的に実施することができるものである。

【００４１】さらに、…三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置において、緑を表示する画素領域にのみ補助容量連結ラインを選択的に形成して開口率を下げることで、緑の輝度を他の２色より低くすることにより、他の２色に比べて緑に対する感度が高い人間の目に自然なカラーバランスで認識されるカラー表示装置を提供することができる。

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】A　行方向に複数形成され，ゲート電圧を伝達するゲートラインと，列方向に複数形成され，信号電圧を伝達するドレインラインと，行方向に複数形成される補助容量ラインと，前記ゲートライン及び前記ドレインラインの交点に対応して配置されるスイッチング素子と，前記スイッチング素子を介してドレインラインに接続され，液晶を駆動する画素電極と，前記補助容量ラインに連結され，前記画素電極と共に信号電圧を保持する補助容量とを有するアクティブマトリクス型表示装置において，

B　前記補助容量ラインは，前記画素電極が配置される表示領域内において列方向に形成される補助容量連結ラインによって，他の前記補助容量ラインと電気的に接続され，

C　前記アクティブマトリクス型表示装置は，赤，緑，青の三原色の画素領域を列単位でストライプ状に配列してカラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置であり，

D　前記補助容量は，前記補助容量ラインに連結された補助容量電極と，前記スイッチング素子を介して信号電圧が供給される補助容量電極とで形成され，前記信号電圧が供給される補助容量電極は画素電極を構成するものではなく，

E　前記補助容量連結ラインは，前記画素領域の列の３つにつき１つ配列され，特定の色を表示する

画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成され，かつ，画素電極と重畳する
Ｆ　ことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
（Ａ～Ｆの項分けは，主張整理の便宜上付したもの）

（４）手続の経緯

平成21年6月15日　：　原告（特許権者側）による手続補正（本件補正）
平成21年8月7日　：　特許権の設定登録
平成23年4月18日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2011-800065号）
平成23年7月15日　：　原告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年12月21日　：　「訂正を認める。…特許を無効とする。…」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(1)無効理由１について 本件発明１…は，「補助容量連結ラインは，赤，緑，青の三原色のうちの緑に限定されない特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成される，カラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置」（技術的事項Ａ）という技術的事項を含む発明であるところ，本件補正は，技術的事項Ａを導入する補正である。 「特定の色を表示する画素電極を有する画素領域のみに選択的に形成する」という事項について，…当初明細書等…に直接的な記載を認めることができないことから，技術的事項Ａが，当初明細書等の記載…から把握できる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものか否かについて検討すると，…段落【００３１】～【００３２】…，…【００４１】…の記載からは，補助容量連結ラインを画素領域に選択的に配置することについて，緑以外の他の２色の画素領域を選択するという技術的事項を把握できないばかりでなく，緑以外の他の２色の画素領域を選択すると，「人間の目に自然なカラーバランスで認識されるカラー表示装置を提供すること」ができなくなってしまうのであるから，緑以外の他の２色の画素領域を選択することについては阻害されているというべきである。 この点に関して，…原告…は，段落【００２８】…，【００２９】に，補助容量連結ラインが３本につき１本配置されることが記載されているので，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域に配置することは当初明細書等の記載の範囲内にあるという…主張をしているが，訂正特許発明１の「ストライプ状に配列」することは，ＲＧＢが一定の周期で出現する配列のみを意味するものではなく，…「ＲＧＢ／ＢＧＲ／ＲＧＢ・・・」の配置のように，画素の色が異なる周期で現れるものもストライプ状配列としてよく知られているから，当初明細書等にストライプ状配列が記載され，…補助容量連結ラインが３本につき１本配置されることが記載されていることのみをもって，画素領域の色の配列パターンと補助容量連結ラインの配列を関連付けて，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する，という技術的事項を把握することはできない。したがって，…当初明細書等…に記載された「３本につき１本配

<table>
<tr><td colspan="2">置」するとは，「緑」を表示する画素領域に配置するという技術的事項を把握する…にすぎないから，技術的事項Ａは，当初明細書等の記載事項から把握することができない技術的事項である。
(2)　無効理由２について
本件発明１から技術的事項Ａが把握されるところ，訂正明細書の発明の詳細な説明の記載事項から技術的事項Ａまで拡張ないし一般化することはできず，訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は，技術的事項Ａを含む本件発明１…についてサポートしているとはいえない。…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　技術的事項Ａの記載の根拠となるのは段落【００２８】～【００３０】及び図３，４であるところ，…第２の実施形態では，ストライプ状配列という画素配列に着目していること明らかである。…したがって，…赤…，緑…，青の画素領域の列が繰り返し配置されたストライプ状配列に着目し，補助容量連結ラインがその画素領域の列の３つにつき１つに設けられる…ことが明記されている。赤，緑，青の３色が，列単位で，所定の順に繰り返し配置されている画素領域に対し，３列につき１列を選択することは，赤，緑，青のいずれかの「特定の色」を表示する画素領域のみを選択することとなる。したがって，段落【００２８】，【００２９】には，…技術的事項Ａの構成が明確に記載されている。
確かに，段落【００３０】に記載されている効果は，補助容量連結ラインの本数を少なくしたことの効果であり，ＲＧＢを繰り返すストライプ状配列において「３つにつき１つ」補助容量連結ラインを設ける構成に特有の効果の記載ではない。しかし，…段落【００２８】，【００２９】には，…技術的事項Ａの構成の記載が明確に存在し，段落【００３０】は，段落【００２８】，【００２９】の記載を受けて，…効果を述べている。実際には，…補助容量連結ラインを「赤，緑，青の三原色のうちの緑に限定されない特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成」する構成に特有の，単に補助容量連結ラインの本数を少なくしたことによる効果以上の効果が存在</td>
<td>被告の主張
当初明細書の段落【００２７】～【００３２】及び【００４１】の記載は，全て「(Ｇ）を表示する画素領域１２にのみ，補助容量連結ライン１６を選択的に配置した」第２の実施形態に関するものであって，「緑（Ｇ)」以外の「赤（Ｒ)」や「青（Ｂ)」を表示する画素領域に補助容量連結ライン１６を選択的に配置することなど一切記載されていない。そればかりか，「赤（Ｒ)」や「青（Ｂ)」を表示する画素領域に補助容量連結ライン１６を選択的に配置した場合には，段落【００４１】に記載されているような「緑を表示する画素領域にのみ補助容量連結ラインを選択的に形成して開口率を下げることで，緑の輝度を他の２色より低くすることにより，他の２色に比べて緑に対する感度が高い人間の目に自然なカラーバランスで認識されるカラー表示装置を提供することができる」という効果を奏することはできないのであるから，補助容量連結ライン１６を配置する表示領域として，「赤（Ｒ)」や「青（Ｂ)」を表示する画素領域を除外している。
加えて，出願当初の請求項の記載をみても，請求項８は，「前記アクティブマトリクス型表示装置は，赤，緑，青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置であり，前記補助容量連結ラインは，緑を表示する画素電極を有する画素領域にのみ形成されることを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のアクティブマトリクス型表示装置。」</td></tr>
</table>

するが，段落【００３０】には，技術的事項Ａを採用することによって得られる効果のうちの一部が記載されているといえる。 …段落【００３１】,【００３２】は，…「ところで,・・・」と始まっているように，段落【００２８】～【００３０】と関連してはいるが，それまでと主題が切り替わっている。段落【００３１】で，初めて，光の３原色のうち緑に対する人間の目の感度が高いことに着眼し，段落【００３２】で，これに基づき，補助容量連結ラインを配置する画素領域として緑を選択することとその効果を説明している。段落【００２８】～【００３０】に記載されている技術的事項Ａ…と，段落【００３１】,【００３２】及び【００４１】に記載されている「補助容量連結ラインは，緑を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成される」という技術的事項は，後者の構成が前者の構成の特別の場合に相当する関係にあり，どちらもが発明であることに何ら矛盾はない。… …問題になっているのは，明細書における技術的事項Ａの記載の有無である。…「ストライプ状配列」という用語に，図３の具体的配列と異なる意味に用いる特殊な例があるというだけの理由で，段落【００２８】に記載された色の配列が不明確になるものではない。審決が，「ストライプ状配列」の用語が特殊な意味に用いられることがあるとの理由で，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する技術的事項を段落【００２８】,【００２９】の記載から把握…できないと判断したのは…合理的な根拠に欠ける。 …しかし，段落【００２８】～【００３０】及び図３，４に記載された，「技術的事項Ａ」…は，緑を選択した場合の段落【００３２】の効果ではなく，別の，少なくとも段落【００３０】に記載された効果を奏するのである。…段落【００２８】,【００２９】に記載された構成は段落【００	とされている…。そして，その余の請求項で緑以外の赤や青を表示する画素電極を有する画素領域にのみ補助容量連結ラインを形成することを記載したものも一切ない。そうすると，出願当初の特許請求の範囲には，カラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置は，補助容量連結ラインを緑を表示する画素電極を有する画素領域にのみ形成する形態が記載されているのみであって，「特定の色」を「緑」に限定しないことなど一切記載がない。 前記のとおり，本件発明１…は，いずれも当初明細書に記載されていない事項を含むものとなっている…。したがって，本件特許が発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載していることは明らかである。

<table>
<tr><td>３０】の効果を奏し，段落【００３１】に記載された構成は段落【００３２】,【００４１】に記載された効果を奏するもので，何ら矛盾はない。
…技術的事項Ａが訂正明細書から把握できる以上，本件発明１…は特許法３６条6項１号の要件を充たしている。</td><td></td></tr>
</table>

裁判所の判断

(2)　まず，当初明細書等の段落【００２７】,【００２８】，図３及び図４の記載によれば，本件特許にかかる発明の第２の実施形態として，赤，緑，青の三原色によるカラー表示を行うアクティブマトリクス型カラー液晶表示装置であって，各画素領域１２が，列単位で赤，緑，青のいずれかの色を表示するストライプ状配列となっており，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されているものが記載されていることが認められる。

次に，段落【００２９】及び図３には，第２の実施形態は，各列に補助容量連結ライン１６を配置した第１の実施形態の変形例であって，ドレインライン１０の３本につき１本の補助容量連結ライン１６を配置するものであることが記載され，また，段落【００３０】には，第２の実施形態は，…第１の実施形態よりも補助容量連結ラインが少ないため，補助容量連結ラインによる開口率の低下を抑えることができるという効果を奏するものであることが記載されているといえる。

そうすると，第２の実施形態は，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されている画素領域の３列につき１列に補助容量連結ラインを設けることによって，上記効果が得られるものであって，その効果は，補助容量連結ラインを赤，緑，青のいずれの画素領域の列に設けても得られるものであるということができる。そして，補助容量連結ラインによる開口率の低下が問題となっていることから，透過型の表示装置について記載したものであると認めることができる。

以上より，当初明細書等には，…技術的事項Ａが記載されているものと認められる。したがって，本件補正によって導入された技術的事項Ａは，当初明細書等の記載から把握できる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものとはいえない。

…しかし，前記のとおり，当初明細書等…の【００２７】,【００２８】，図３及び図４…によって技術的事項Ａを把握することができる。「ストライプ状配列」という用語に，図３の具体的配列と異なる意味に用いる例があるからといって，補助容量連結ラインを緑以外の赤や青を含む特定の色の画素領域にのみ選択的に配置する技術的事項を段落【００２８】,【００２９】の記載から把握することはできないとの審決の判断は誤りである。

確かに，当初明細書等…には，…緑を表示する画素領域にのみ補助容量連結ラインを選択的に配置して開口率を下げることで，緑の輝度を他の２色より低くすることにより，他の２色に比べて緑に対する感度が高い人間の目に自然なカラーバランスで認識されるカラー表示装置を提供することができるという効果を奏することが記載されている。

しかし，…当初明細書等の段落【００２８】～【００３０】，図２及び図３の記載から，第２の実施形態では，赤，緑，青の各色が３列おきに繰り返し配置されている画素領域の３列につき１列に補助容量連結ラインを設けることによって，…第１の実施形態よりも補助容量連結ラインによる開

口率の低下を抑えることができるという効果（以下「任意の色の効果」という。）を奏するものであり，その効果は，補助容量連結ラインを赤，緑，青のいずれの画素領域の列に設けても得られることは明らかであるところ，その次の段落【００３１】は，最初に「ところで,・・・」で始まっており，話題が切り替わっているから，段落【００３１】,【００３２】及び【００４２】には,【００２８】～【００３０】の記載を受けて，赤，緑，青のうち，特に緑を表示する画素領域のみに補助容量連結ラインを選択的に配置することで，上記任意の色の効果に加えて，さらに緑特有の効果を奏することが記載されているものと認められる。

したがって，当初明細書等の記載は，補助容量連結ライン１６を選択的に配置する表示領域として,「赤（R)」や「青（B)」を表示する画素領域を除外しているとはいえない。よって，被告の…主張は採用することができない。

しかし，そもそも，新規事項の追加についての判断は，出願当初の明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項に基づいて判断するものであるから，出願当初の特許請求の範囲に記載がないことだけから新規事項の追加に該当するとはいえない。…よって，被告の…主張は採用することができない。

２　取消事由２（無効理由２〔サポート要件〕についての判断の誤り）について

前記のとおり，技術的事項Ａは当初明細書等から把握することができるところ，技術的事項Ａは訂正明細書にも記載されている。したがって，この記載のないことを前提にして本件発明１，３～６が発明の詳細な説明に記載されていないとした審決の判断は誤りである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、審決において、当初明細書、図面に記載された事項を記載されたとおりに解釈されなかった結果、発明の内容・解決課題などの認定に誤りがあったと判断した事例である。やや特殊な事案と思われるが、判示事項については技術分野によらず適用可能な内容であると考える。

また、本判決は、当初明細書、図面の記載から追加された技術的事項を把握できるとして、新規事項の追加に当たらないと判断し、またその判断をもって、サポート要件も満たしていると判断した。本判決に限って見ると、新規事項とならずに補正が認められる範囲と、サポート要件を満たす範囲は一致していると考えられる。

裁判例分類	11-4：第36条第6項第1号と第36条第4項第1号（実施可能要件）の関係が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件」（査定不服審判） 知財高判平成22年1月28日（平成21年（行ケ）第10033号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2073号105頁、判例タイムズ1334号152頁
出願番号	特願2003-537639号（特表2005-506370号公報）
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号、第36条第4項第1号
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、大須賀滋裁判官、齊木教朗裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、性欲障害治療用薬剤を製造するためのフリバンセリンの使用に関する。

（２）発明の詳細な説明の開示

【０００３】

フリバンセリンは、５－ＨＴ$_{1A}$及び５－ＨＴ$_{2}$－レセプターに対する結合性を示す。従って、それは、種々の疾患、例えば、うつ病、精神分裂症及び不安などの治療に対して、将来有望な治療剤である。性的不全に悩む男性及び女性の患者の研究において、場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩の形態にあってもよいフリバンセリンが、性欲強化特性を示すことが分かった。従って、本発明は、場合により薬理学的に酸付加塩の形態にあってもよいフリバンセリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用に関する。

好ましい実施態様においては、本発明は、…フリバンセリンの、性的欲求低下障害…、性欲の喪失…、性欲の不足…、性欲の低下…、性欲の抑制…、リビドーの喪失、リビドーの混乱…及び不感症…からなる群より選ばれる疾患治療用薬剤を製造するための使用に関する。

【０００４】

…本発明の更なる態様によれば、…フリバンセリンの、女性の性的不全治療用薬剤を製造するための使用が好ましい。フリバンセリンの有益な効果は、混乱（disturbance）が一生存続するか又は獲得されたか否かにかかわらず、また、病因…から独立して観察され得る。

フリバンセリンは、場合によりその薬理学的に許容可能な酸付加塩の形態で使用することができる。適切な酸付加塩としては、例えば，…塩酸塩及び臭化水素酸塩，特に塩酸塩が好ましい。

【０００８】

医薬配合物の実施例

A） タブレット		タブレットあたり
	フリバンセリン塩酸塩	１００ｍｇ
	ラクトース	２４０ｍｇ
	コーンスターチ	３４０ｍｇ
	ポリビニルピロリドン	４５ｍｇ
	ステアリン酸マグネシウム	１５ｍｇ
		７４０ｍｇ

微粒状活性物質、ラクトース及びいくらかのコーンスターチを一緒に混合した。その混合物をスクリーニングし、次いで水中ポリビニルピロリドン溶液で湿潤し、練り、湿式造粒にかけ、乾燥した。粒状物、残りのコーンスターチ及びステアリン酸マグネシウムをスクリーニングにかけ、一緒に混合した。その混合物を圧縮して、適切な形態及びサイズのタブレットを製造した。

（３）特許請求の範囲（補正後）

【請求項１】場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの，性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。

（４）手続の経緯

平成17年12月26日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成18年9月4日　：　拒絶査定
平成18年12月4日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2006-27319号）
平成20年9月29日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)　医薬についての用途発明においては，一般に，有効成分の物質名，化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるというためには，発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がされることにより，その用途の有用性が裏付けられていることが必要である。
(2)　本願明細書の発明の詳細な説明には，フリバンセリンの本願発明の医薬用途における有用性を裏付ける記載はない。
(3)　したがって，本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，特許法…36条6項1号に規定する「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件を満たさない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>(1)　法３６条６項１号所定の要件についての解釈の誤りについて
　知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号…</td><td>(1)　法３６条６項１号所定の要件についての解釈の誤りに対し
　すなわち，医薬用途発明の課題は，疾病の治療</td></tr>
</table>

（以下，「知財高裁大合議部判決」という場合がある。）は，…は，法３６条６項１号…適合性について，発明の技術分野ごとに異なる判断基準を設定することを許容したものではない。

審決は，医薬についての用途発明において，…「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすること」が必要であるとしているが，このような記載を要件とすることは，知財高裁大合議部判決が示した「発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載すること」との判断基準（要件）と異なる判断基準（要件）を設定することになり，同判決の趣旨から逸脱する。

確かに，医薬についての用途発明において，…その用途の有用性を裏付けるために，「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」が常に必要ではなく，当業者が用途の有用性を確認することができる程度の記載がされれば足りるというべきである。医薬品が，薬理データに裏付けられた薬理作用を有しているか否かは，薬事法の販売承認の際に判断されれば足りるのであって，願書に最初に添付した明細書（以下「出願当初明細書」という。）に記載されている必要はなく，その記載がない限り，発明として保護しないとする見解は合理性を欠く。

(2)　本願の特許請求の範囲の記載が，法３６条６項１号の要件を満たさないとした認定の誤りについて

（ア）　本願明細書には…【０００３】…と記載され，性的不全に悩む男性及び女性の患者の研究において，フリバンセリンが性欲強化特性を示すことを発明者が確認した旨が記載されている。

また，本願明細書の段落【０００８】…には，うつ病の治療を目的として研究されていたフリバンセリンの投与態様について，「タブレット」…について具体的な投与方法が記載されている。

あるいは予防という用途との関係で有用な物質を…提供することである。…医薬用途発明においては，有効成分の物質名，化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができない。したがって，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるというためには，発明の詳細な説明に，「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることによって，その用途の有用性が裏付けられている必要がある。

知財高裁大合議部判決は，「…明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。」と判示している。そして，医薬用途発明についての前記の特性に照らすならば，医薬品用途発明について，法３６条６項１号所定の要件を「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」がされることと解釈することは，知財高裁大合議部判決と矛盾するものではない。

(2)　本願の特許請求の範囲の記載が，法３６条６項１号の要件を満たさないとした認定の誤りに対し

（ア）　本願発明が，…課題を解決することができることを当業者において認識できるように記載しているといえるためには，…課題を解決することができる旨の記載があれば良いというものではなく，…課題を解決することができることを，当業者が，客観的な事実に基づいて技術的に理解できるだけの記載のあることが必要である。

本願明細書には…【０００３】…と記載されているが，どのような研究を行い，どのような研究成果が得られたか，この研究において行った試験方法や得られた試験データ等の具体的な説明は何

	ら記載されていない。

裁判所の判断

(1)　法３６条４項１号と６項１号の各規定の趣旨

…法３６条４項１号…の趣旨は…発明が解決しようとする課題及びその解決手段…の発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を開示することなく，また，発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開示することなく，独占権の付与を受けることになるのであれば，有用な技術的思想の創作である発明を公開した代償として独占権が与えられるという特許制度の目的を失わせることになりかねず，そのような趣旨から，特許明細書の「発明の詳細な説明」に，上記事項を記載するよう求めたものである。

これに対し、法３６条６項１号は，…「特許請求の範囲」の記載が，「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に，そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば，当該技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため，そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。

このように，法３６条６項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載について，「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである。

(2)　法３６条６項１号への適合性判断について

…法３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り，例えば，特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため，法３６条６項１号の判断の前提として，「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り，特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき，そのような事情がない限りは，同条４項１号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは許されないというべきである。

３　審決の理由の当否について

…審決が，法３６条６項１号の要件充足性との関係で…と述べている部分は，特段の事情のない限り，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが，必要不可欠な条件（要件）ということはできない。…「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに，必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。

…知財高裁大合議部判決と本件とは，…その前提を異にする。したがって，被告が，知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが，法３６条６項１号の適合性を充足するための要件になると主張する点は，本件において，同様に適用されるための前提を欠く。

…本願明細書の「発明の詳細な説明」には，①性的不全に悩む男性及び女性の患者の研究において，場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩の形態にあってもよいフリバンセリンが，性欲強化特性を示すこと，②性的欲求低下障害…及び不感症…からなる群より選ばれる疾患治療用薬剤を製造するた

めに使用されること，③フリバンセリンの有益な効果は，病因から独立して観察され得ること，④女性の性的不全治療用薬剤を製造するための使用が好ましいこと，⑤適切な酸付加塩の例示として，塩酸塩及び臭化水素酸塩を挙げ，特に塩酸塩が好ましいこと，⑥医薬配合物の実施例として，タブレット…座薬の６つの製剤について，各製剤の構成成分，成分量及び製造方法等が記載されている。

そうすると，本願発明の特許請求の範囲の…記載に係る技術的事項は，上記発明の詳細な説明に記載，開示された事項を超えるものではないと解される。

なるほど，本願明細書の発明の詳細な説明においては，「フリバンセリンが，性欲強化特性を有する」等の技術的事項が確かであること等の論証過程に関する具体的な記載はされていない。

しかし，…具体的な記載を欠くとの点については，専ら，法３６条４項１号の…要件の充足を判断すれば足りるのであって，法３６条６項１号所定の要件の充足の有無の前提として判断すべきでないことは，前記説示のとおりである（なお，発明の詳細な説明に記載された技術的事項が確かであるか否か等に関する具体的な論証過程が開示されていない場合において，法３６条４項１号所定の要件を充足しているか否かの判断をするに際しても，たとえ具体的な記載がなくとも，出願時において，当業者が，発明の解決課題，解決手段等技術的意義を理解し，発明を実施できるか否かにつき，一切の事情を総合考慮して，結論を導くべき筋合いである。)。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、医薬用途に係る発明についての第36条第6項第1号の要件充足性が争われた。第36条第6項第1号の要件充足性は、第36条第4項第1号と同様に、発明の構成からその発明の作用効果の予測が困難な化学発明ではよく問題とされ、特に、医薬用途の発明では，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載が第36条第6項第1号の要件充足に求められてきた。本判決ではこれが覆された点で注目される。もっとも、第36条第4項第1号の要件充足性の問題にすり替わっただけともいえる。

発明の構成からその発明の作用効果が予測するのが容易とされる機械などの発明には本判決の判示内容が適用される機会は少ないといえる。したがって、技術的射程は広くないといえる。

また、本判決では、知財高裁の大合議判決〔「偏光フィルムの製造法事件」知財高判平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号）〕とは異なる判示内容が示されており、その理由として前提が異なる点を挙げているが、具体的とはいえず、安定度が必ずしも高いとは言い切れない。

裁判例分類	11-4：第36条第6項第1号と第36条第4項第1号（実施可能要件）の関係が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「医薬事件」（無効審判） 知財高判平成24年4月11日（平成23年（行ケ）第10147号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2154号105頁
出願番号	特願平9-360756号（特開平10-167986号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第36条第4項、同条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、ピオグリタゾン（インスリン感受性増強剤）と、ビグアナイド剤またはグリメピリド（ＳＵ剤）を配合する、糖尿病治療用の医薬に関する。いわゆる、二薬剤の併用の発明である。

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本件各発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば，本件各発明は，糖尿病治療に当たって，薬剤の単独の使用には，十分な効果が得られず，あるいは副作用の発現などの課題があった一方で，インスリン感受性増強剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾンを，嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン又はブホルミン）や，あるいは膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有するＳＵ剤であるグリメピリドと組み合わせた医薬については知られていなかったことから，ピオグリタゾンとそれ以外の作用機序を有するビグアナイド剤又はピオグリタゾンとを組み合わせることで，薬物の長期投与においても副作用が少なく，かつ，多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬組成物とすることをその技術的思想とするものであるといえる。

そして，本件明細書には，前記(1)オ及びクに記載のとおり，塩酸ピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリベンクラミドとの併用実験に関する記載があるが，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用実験や，ピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリメピリドとの併用実験に関する記載はない。」(判決より抜粋)

（３）考慮された技術常識等（判決の認定）

「以上の本件明細書及び引用例等の各文献の記載によれば，少なくとも，①非インスリン依存性糖尿病（ＮＩＤＤＭ）に対して，従前，主に膵β細胞からのインスリン分泌を促進するＳＵ剤であるグリベンクラミドの投与がされてきており，新たなＳＵ剤としてグリメピリドも存在すること，…⑤ＳＵ剤，インスリン感受性増強剤，α－グルコシダーゼ阻害剤及びビグアナイド剤は，…いずれも血糖値の降下に関する作用機序が異なることについては，本件優先権主張日及び本件出願日に先立つ複数

の文献におおむね同じ趣旨の記載があることから，いずれもその当時の糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬に関する当業者の技術常識であったと認めることができる。」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1及び7のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明7」）

【請求項１】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，ビグアナイド剤とを組み合わせてなる，糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

【請求項７】０．０５～５㎎/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，グリメピリドとを組み合わせてなる，糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

（５）手続の経緯

平成22年5月11日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2010-800088号）
平成22年7月27日	：	被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年3月22日	：	「訂正を認める。請求項１…に係る発明についての特許は無効とする。請求項７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

…審決の理由は，要するに，①本件発明１…についての特許は，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法（以下「法」という。）３６条４項の規定する実施可能要件及び同条６項１号の規定するサポート要件に違反してされたものである，②本件発明７…についての特許は，実施可能要件及びサポート要件に違反しない…

…ピオグリタゾンとスルフォニール尿素剤（ＳＵ剤）であるグリベンクラミドとの併用についての薬理試験結果（実験例２）を具体的に記載した本件明細書の記載と，ＳＵ剤に係る技術常識とに基づいて，本件発明７をどのように実施するかを当業者が理解することができるから，本件発明７…について本件明細書には実施可能要件及びサポート要件の違反がない…。

…本件発明１…のビグアナイド剤が，本件明細書に記載のＳＵ剤（グリメピリド）やα－グルコシダーゼ阻害剤（ボグリボース）とは異なる糖尿病治療薬…として当業者に認識されており，…異なる薬効の作用機序をも備えて…ＳＵ剤やα－グルコシダーゼ阻害剤による糖尿病治療に関して新たに判明した事項が直ちにビグアナイド剤についても当てはまるとは認識できず，したがって当業者がこれらの事項に関する本件明細書に記載の教示及び技術常識に基づいて本件発明１の実施の当否を判断できず，また，本件発明１が本件明細書により当業者が認識できる範囲を超えている…。

判決　　***※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。***

原告の主張	**被告の主張**
１　…本件発明７…に係る実施可能要件及びサポート要件について… …明細書の発明の詳細な説明には，出願に係る発明が公知技術を基礎として容易に到達するこ	*１　本件発明７に係る実施可能要件及びサポート要件について* …本件明細書には，ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用投

とができない技術内容を含んだ発明であることを当業者が理解できるように解決課題及び解決手段，すなわち発明の効果が記載されている必要がある。 そして，本件明細書には，本件発明７のグリメピリドとは異なるＳＵ剤であるグリベンクラミドとピオグリタゾンとの併用しか記載されていない… したがって，本件明細書には，発明の効果が記載されておらず，実施可能要件及びサポート要件を充足しない。 *３　本件発明１に係る実施可能要件及びサポート要件について* (2)　ビグアナイド剤とα－グルコシダーゼ阻害剤の作用機序は，異なるものであり，…α－グルコシダーゼ阻害剤の効果の記載からビグアナイド剤の効果を期待することは，困難であった…。 以上のとおり，ボグリボースのようなα－グルコシダーゼ阻害剤やグリベンクラミドのようなＳＵ剤を用いた糖尿病治療に関して新たに判明した事項が，直ちにビグアナイド剤による糖尿病治療についても当てはまると当業者が認識できたとは，到底認められない。 したがって，本件明細書は，本件発明１…についてサポート要件を満たすものではない。	与（実験例１）及びピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリベンクラミドとの併用投与（実験例２）について，単独投与と対比した場合の血糖降下作用の顕著な増強が実証されている。 そして，グリメピリドは，グリベンクラミドと同じＳＵ剤に分類され，…ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用効果を十分に推認させる。 …本件明細書は，本件発明７…について，その併用効果を記載しており，記載不備の問題はない。 ３　…本件発明１…に係る実施可能要件及びサポート要件について… …医薬発明の実施可能性…は，当該発明の技術上の意義を理解した上で，それが発明の詳細な説明に記載されているか否かを，明細書の開示を含めた一切の事情に照らして判断するものであって，薬理データの記載があるか否かのみによって判断されるものではない。 むしろ，ピオグリタゾン及びビグアナイド剤は，いずれも本件優先権主張日当時，公知の物質であり，当業者であれば製造が可能であるし，本件明細書の記載に基づけば，両者の組み合わせにより糖尿病の予防・治療薬として製造・使用等することができるのは明白である。 …医薬発明のサポート要件…は，発明の詳細な説明の記載と特許請求の範囲とを対比した上で，出願時の技術常識に照らして，発明の詳細な説明の記載により当該発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するものであって，薬理データの記載の有無で判断するものではない。 …本件明細書の開示及び出願時の技術常識に照らせば，当業者は，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との組み合わせについても併用効果（本件各発明の技術上の意義）を期待できる。 …本件明細書には，インスリン感受性増強剤（ピオグリタゾン）と，…インスリン感受性増強剤とは異なる作用機序を有する他の糖尿病予防・治療

	薬との組合せにより，単独投与よりも一層効果的に血糖を低下させ，糖尿病や糖尿病治療性合併症を効果的に予防又は治療できること…を見出し，実証した…という本件各発明の技術上の意義が明記されている…といえるから，特許請求の範囲に記載された発明（本件発明１…）の課題が解決されるものと認識しうる程度の記載が存在するといえる。

裁判所の判断

(1)　実施可能要件について

…物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから…明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる…

…本件各発明が実施可能であるというためには，…本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきである…各薬剤や，ピオグリタゾンの薬理学的に許容し得る塩は，いずれもその当時，ＮＩＤＤＭに対する薬剤として既に製造可能となっていたことが明らかである。

したがって，本件明細書は，本件発明１…及び７について，実施可能要件を満たすものであることが明らかである。

(2)　サポート要件について

…特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである…

…作用機序が異なる薬剤を併用する場合，通常は，薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから，併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し，それぞれの効果が個々に発揮されると考えられる…

…当業者は，インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩の投与により血糖値の降下を発生させる場合に，併せてこれとは異なる作用機序で血糖値を降下させるビグアナイド剤であるフェンホルミン，メトホルミン又はブホルミンも投与すれば，ピオグリタゾンとは別個の作用機序で，やはり血糖値の降下を発生させることができ，もって本件各発明の課題である糖尿病に対する効果が得られることを当然想定できるものというべきである。

…本件明細書の記載は，本件出願日当時の技術常識に照らすと当業者が本件各発明の前記課題を解決できると認識できる範囲内のものであるから，本件発明１…は，本件明細書に記載されたものであるということができる。

…本件明細書は，本件発明１…について，サポート要件に違反するものではない

４．事案及び判示事項についての評釈

二種の医薬品を併用することを特徴とする発明であり、医薬用途発明の一種であると考えられている。医薬用途発明にかかる特許出願に際しては、薬理試験の結果が実際に明細書に記載されていることが求められ、薬理試験の記載がなければ、実施可能要件違反及びサポート要件違反とされるのが一般的であり（参照：審査基準第Ⅶ部第3章 医薬発明）、併用医薬についても同様の考え方が適用されると考えられてきた。

審決では、グリメピリドについては、類剤のグリベンクラミドの薬理試験結果が記載されていることから、実施可能要件及びサポート要件を満たすと判断されて、一方、ビグアナイド剤については、一切の薬理試験結果がないため、実施可能要件違反及びサポート要件違反とされた。

しかし、本判決では、本件発明は、公知の医薬化合物の組み合わせであり、製造ができることから実施可能要件を満たすと判断され、また、作用機序が異なる医薬化合物の組み合わせであるため、拮抗せず薬理効果（血糖値降下）が想定できることから、実際のデータがなくともサポート要件を満たすと判断された。本判決の考え方は、いわゆる併用特許について一般的に適用できる考え方であると思われる。

裁判例分類	11-4：第36条第6項第1号と第36条第4項第1号（実施可能要件）の関係が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年10月29日（平成24年（行ケ）第10076号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-72173号（特開2002-31717号公報）
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも、向上した酸化安定性、向上した油溶解性、低い揮発性及び低い生物蓄積性を有するものを得るためのものであり、本非常に低レベルのオルソ-tert-ブチルフェノール（OTBP）、2,6-ジ-tert-ブチルフェノール（DTBP）及び2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール（TTBP）の単環ヒンダードフェノール化合物を含有するヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物に関するものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

「…「本発明のヒンダードフェノール性組成物は，本発明の範囲外の量の単環ヒンダードフェノール化合物を含有するヒンダードフェノール性組成物に比べて，本ヒンダードフェノール化合物を含有する・・・燃料および潤滑剤組成物に向上した酸化安定性を与える」（段落【０００１】）、「【解決すべき課題】ＯＴＢＰ及びＤＴＢＰは，製造後の生成物中に残る多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤の出発材料である。ＴＴＢＰは一般に，多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤を調製するために使用されるＯＴＢＰおよびＤＴＢＰ中に混入物として見いだされる。これらの単環ヒンダードフェノール化合物は水溶性であり，そして多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤よりも揮発性である。多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤はそのより高い分子量により，水溶性が一層低く，しかも揮発性が低い。」（段落【０００８】）、「さらにこれらの酸化防止剤は向上した油溶解性を有し，そして適切な・・・プロセス油中にブレンドすることにより液状で容易に取り扱うことができる。」（段落【００１０】）、「このような条件下で製造した多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤は，潤滑剤中で効果的な酸化防止剤である組成物を与え，低い揮発性および低い生物蓄積性を有し，そして油希釈として・・・容易に取り扱える。」（段落【００２０】）と記載されている…」（判決より抜粋）

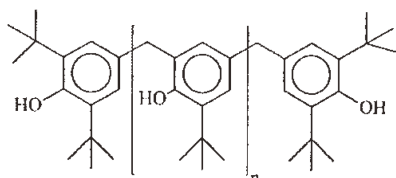
（３）考慮された技術常識等（判決の認定）

「酸化防止作用を示す成分が揮発することによって減少すれば，組成物の酸化防止能も減少するので，

組成物中の揮発性の成分の量を減らすことにより組成物の酸化防止能が向上することも，当業者の技術常識に沿った…。」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって、該化合物の混合物が、式

【化1】

式中，ｎは少なくとも０，１，２，および３であり，場合により３より多い，

の複数の化合物を含んで成り；そして組成物が非希釈基準で，

(a)3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール，

(b)3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール，および

(c)50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む，

上記組成物。

（５）手続の経緯

平成20年6月9日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2008-14384号）
平成23年9月5日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年10月11日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…発明の詳細な説明には，本願発明の組成物を具体的に製造し，その酸化安定性，油溶解性，揮発性及び生物蓄積性について確認し，上記課題を解決できることを確認した例は記載されていないから，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により，上記課題を解決できると認識できるものとはいえない。 また，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも低レベルの単環ヒンダードフェノール化合物，すなわち，「(a)3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール，(b)3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール，および(c)50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む」ことにより，「酸化安定性，油溶解性，揮発性及び生物蓄積性」が改良されることが，当業者であれば，出願時の技術常識に照らし認識できるといえる根拠も見あたらない。そうすると，具体的に確認した例がなくとも，当業者が出願時の技術常識に照らし，本願発明の課題を解決できると認識できるとはいえない。 本願発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該

発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められないし，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも認められないから，この出願の特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号に適合しない。

判決

原告の主張	**被告の主張**
…「特許請求の範囲」に記載された技術的事項は，その全範囲にわたって「発明の詳細な説明」に記載されている。 …単環化合物がポリフェノール化合物の混合物中に含有されたときに，より揮発性でより水溶性でより油溶解性が低いという影響をもたらすことが技術常識であることに鑑みれば，当業者は，請求項１の(a)～(c)に定義されるような少量の単環ヒンダードフェノールを含むことを特徴とする本願発明の組成物が，向上した油溶解性および低い揮発性を有すると認識し，潤滑油の使用期間中に失われる揮発性成分が少ない向上した酸化防止剤であると認識するものである。低い揮発性を有する組成物が向上した酸化防止剤の課題を解決できることについては段落【００２２】の記載によっても裏付けられている。したがって，特許請求の範囲に記載された発明は，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。	…本願発明の組成物の具体的な製造，を確認した例は記載されておらず，これらが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていないのであるから，本件出願の「特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明」であるということはできない。 …ＤＴＢＰ単量体の具体的入手手段について何ら明らかにされていない発明の詳細な説明の記載に基づいて，本願発明の組成物を具体的に製造できるとは到底いえない。 従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物は，ごく少量であるところ，もともとごく少量しか含まれていない単環化合物の量をさらに低減したからといって，従来のものと比較して，向上した油溶解性及び低い揮発性について，有意な差異をもたらし得る程の効果を奏するとまでは認識することはできない。 …発明の詳細な説明には，「向上した酸化安定性，及び低い生物蓄積性」という，本願発明の課題を達成し得ることの技術的裏付けが記載されていないし，「向上した酸化安定性，及び低い生物蓄積性」という本願発明の課題を達成し得ることが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていない。

裁判所の判断

…発明の詳細な説明には，非常に低レベルのＯＴＢＰ，ＤＴＢＰ及びＴＴＢＰの単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって，従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ，また，低い揮発性を有し，その結果，向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているということができるから，発明の詳細な説明の記載から，本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解

決できると当業者は認識することができる。

したがって，発明の詳細な説明は，請求項１に係る発明について，その発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとして記載されているということができるから，請求項１に係る発明は発明の詳細に記載されているということができる。これとは異なるサポート要件に関する審決の判断には誤りがある。

被告の主張は，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物（ＤＴＢＰ，ＯＴＢＰ及びＴＴＢＰ）がごく少量であることを前提とするものである。しかし，発明の詳細な説明には，…の記載があるところ，これらの記載からすると，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤は，ＴＴＢＰを不純物として含有するＤＴＢＰ及びＯＴＢＰをその製造原料として使用するものなので，その調製物には一定量以上の未反応のＤＴＢＰ及びＯＴＢＰや不純物のＴＴＢＰを含んでいるものと認められる。そうすると，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤が不純物として含む単環化合物（ＤＴＢＰ，ＯＴＢＰ及びＴＴＢＰ）がごく少量であるとまではいえないというべきであって，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物はごく少量であることを前提とする被告の主張は採用することはできない。

…発明の詳細な説明には，生物蓄積性についての課題が解決できることを示す記載はない。しかし，発明の詳細な説明の記載から、本願発明についての複数の課題を把握することができる場合，当該発明におけるその課題の重要性を問わず，発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ，サポート要件を満たさないとするのは相当でない。

…発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば，これは特許法３６条４項１号（実施可能要件）の問題として扱うべきものである。審決は，本件出願が特許法３６条６項１号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し，請求不成立との結論を出したものであるから，被告の上記主張は，審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお，被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが，サポート要件が充足されるには，具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は､｢発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば，…実施可能要件…の問題として扱うべきものである」とし､｢サポート要件が充足されるには，具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない」と判示した。本判決は、技術分野によらず適用可能な判示内容であると思われる。

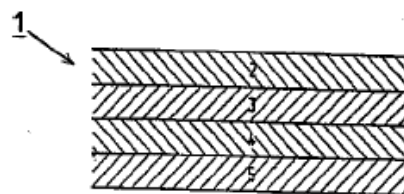
裁判例分類	12：第36条第6項第2号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「非PVC多層フィルム事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年5月30日（平成17年（行ケ）第10799号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-107207号（特開平9-24581号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、三村量一裁判官、上田洋幸裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、外層（２）と少なくとも１つの介在中央層（３）を備える支持層（４）を含む非ＰＶＣ多層フィルムであり、その目的は、最大限可能な透過性を備える、耐衝撃性、熱殺菌性、柔軟性フィルムを提供することにある。このフィルムはＰＶＣや可塑剤も含むべきではなく、できる限り容易に使い捨て可能な材料からなり、さらに殺菌後も優れた耐衝撃性を有する医薬用バッグまたは多室バッグなどが製造可能である。

（２）発明の詳細な説明の開示（訂正審判請求時）

「【００４９】材料であって外層用のものは，当業者に良く知られたポリマーまたはポリマー混合物であって，その他の層のポリマーまたはポリマー混合物よりも高い軟化温度を有し，または支持層のポリマーまたはポリマー混合物と同じ軟化温度を有するものを含んでいる。

【００５０】好ましくは，これらにはポリプロピレンホモポリマー，ポリプロピレンブロックコポリマー，低から中くらいのエチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマーが含まれる。ポリプロピレンランダムコポリマーが特に好ましい。上記ポリマーは，単独でまたは混合物として使用できる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1及び9のみ記載）

【請求項１】外層（２）と少なくとも１つの中央層（３）と支持層（４）とを含む非ＰＶＣ多層フィルムにおいて，前記外層（２）と支持層（４）は１２１℃を越える軟化温度を有するポリマーを含み，さらに前記層（２），（４）は１２１℃より高温で溶融し，低軟化温度を示す少なくとも１つの中央層（３）は…を有するポリマーを特徴とするフィルム。

【請求項９】前記外層（２）は，ポリプロピレンホモポリマー，ポリプロピレンブロックコポリマー，および／または低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー，好ましくはポリプロピレン

ランダムコポリマーを含む請求項１～８のいずれか１項に記載のフィルム。

（４）手続の経緯

平成17年3月1日　：　訂正審判の請求（訂正2005-39038号）
平成17年4月18日　：　訂正拒絶理由通知
平成17年6月9日　：　訂正明細書を補正する手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出
平成17年7月12日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
ａ．請求項９における「低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」とは、どの程度のエチレン単位を含有するものなのかが不明である。 　これに対し、特許権者は、平成１７年６月９日付けの意見書で、「低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」とは、エチレン単位の含有量がプロピレン単位の含有量よりも低いものを意味することは明らかである旨主張している。 　なるほど、「低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」と記載した場合、該ポリマーにおけるエチレン単位の含有量はプロピレン単位の含有量より少ないことは、明らかであるとしても、明細書の段落【００５０】における「低から中くらいのエチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」との記載からみて、該ポリマーにおけるエチレン単位の含有量には「低から中くらい」といった幅があるといえるから、結局「低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」とは、どの程度のエチレン単位を含有するものを意味するのかは、不明といわざるを得ない。	
判決	
原告の主張	**被告の主張**
審決は，…結局『低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー』とは，どの程度のエチレン単位を含有するものを意味するかは，不明といわざるを得ない。」と判断した。 　しかし，「低エチレン含有量」は，請求項の記載から明らかである以上，明細書の段落【００５０】の記載を参酌することによって明確性を欠くということはないはずである。すなわち，明細書の段落【００５０】には「中くらいのエチレン含有量」との記載があるが，これに対応する記載は請求項９に存在しないのであるから，請求項９の「低エチレン含有量」の意義が明確であるか否かの判断に影響を及ぼすことはない。	しかし，本件訂正明細書の記載（段落【００４９】～【００５０】）には，「中くらいのエチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」が，本件発明の非ＰＶＣ多層フィルムの外層に用いるものとして「低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」と並列的に記載されていること，段落【００４９】～【００５０】は，請求項９に対応する記載であることに照らすならば，段落【００５０】の「低エチレン含有量」の意味は，「中くらいのエチレン含有量」との関係において理解されるべきものである。 　両者の違いについては，本件特許明細書で，格別の説明がないので，「低エチレン含有量のポリプ

したがって，請求項９における「低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」が不明であるとした審決の判断には誤りがある。	ロピレンランダムコポリマー」の方が「中くらいのエチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」よりも，エチレン含有量が少ないものと理解され，また，いずれも，主成分となるモノマーがプロピレンであることから，エチレン含有量は５０％より少ないものと理解される。 そうすると,「低エチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」のエチレン含有量が，原告が主張するように，単に「５０％よりも少ないことが明らか」というのみでは「低エチレン含有量」の意味が明確であるとはいえない。

裁判所の判断

ア　請求項９記載の「低エチレン含有量」の意義については，特許請求の範囲中には格別の記載がない。したがって，ポリプロピレンコポリマーにおけるエチレン単位の含有量がプロピレン単位の含有量より少ないことを指すとまでは理解できるものの，どの程度のエチレン含有量であるのかは明らかではない。そこで，発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。

（イ）　段落【００５０】…記載の「低から中くらいエチレン含有量のポリプロピレンランダムコポリマー」は「低から中くらい」の幅を有するエチレン含有量のポリプロピレン，すなわち，「低エチレン含有量」のものと「中くらいのエチレン含有量」のものとが並列的に示されていることになる。「ポリプロピレンコポリマー」である以上は，主成分となるモノマーは，プロピレンであるから，「低エチレン含有量のポリプロピレンコポリマー」と「中くらいのエチレン含有量のポリプロピレンコポリマー」のいずれもポリマーにおけるエチレン単位がプロピレン単位より少ない点で相違はないといえるから,「低エチレン含有量」と「中くらいのエチレン含有量」との相違は明確でないというべきである。したがって，請求項９に記載された「低エチレン含有量」は，段落【００５０】の「低から中くらい」の「低」に相当するとしても，それがどの程度のエチレン含有量をいうのかは，明確に特定することができない。

したがって，請求項９記載の「低エチレン含有量のポリプロピレンコポリマー」における「低エチレン含有量」が明確に特定された事項とは認められないので,「低エチレン含有量のポリプロピレンポリマー」が，どの程度のエチレン単位を含有するものを指すか不明であるとした審決の判断に誤りはない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、審査基準第I部第1章2.2.2.3「第36条第6項第2号違反の類型」の(5)③「比較の基準又は程度が不明確な表現…があるか、あるいは、用語の意味が曖昧である結果、発明の範囲が不明確とな

る場合。」の具体例であり、第36条第6項第2号の審査における考え方（審査基準第I部第1章2.2.2.1(4)[5]）に沿った扱いがなされている。この扱い自体は確立した手法であるといえるが、請求項の具体的な表現や明細書の内容、考慮すべき技術常識等は事案に応じて大きく異なり得るため、具体的な適用に当たっては慎重な検討が必要になると考えられる。

[5]「…請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈することによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば本号の要件は満たされる。なお、ことさらに、不明確あるいは不明瞭な用語を使用したり、特許請求の範囲で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載するにとどめたりして、請求項の記載内容をそれ自体で不明確なものにしてはならないことはいうまでもない。」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ｉ部第1章　明細書及び特許請求の範囲の記載要件　7頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-1.pdf ［最終アクセス日：2014年11月6日］

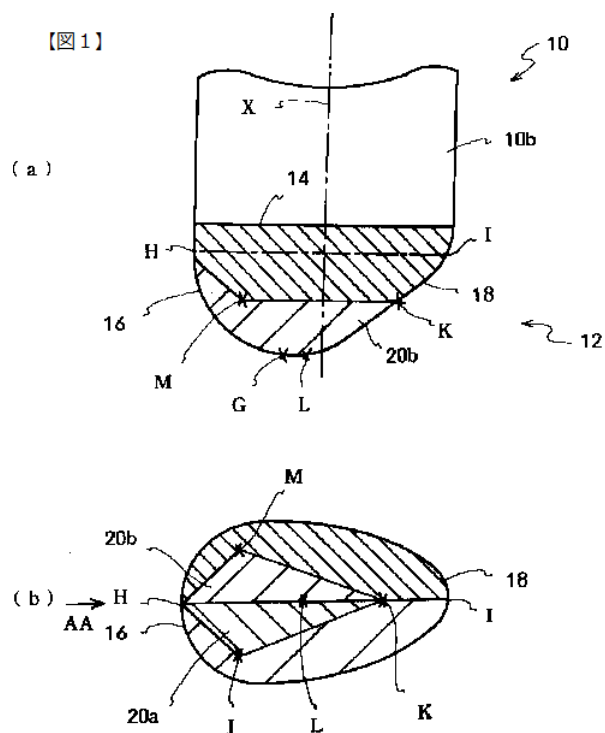
裁判例分類	12：第36条第6項第2号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「くつ下事件」（無効審判） 知財高判平成23年9月15日（平成22年（行ケ）第10265号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-320874号（特開平11-217703号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、くつ下の爪先部１２における最先端位置Ｇが親指側１６に偏って位置する非対称形であって、くつ下の爪先部１２の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、爪先部１２の小指側１８よりも親指側１６の厚みを増加する厚み増加用編立部分２０ａ、ｂが、前記爪先部１２の先端部で且つ親指側１６に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分２０ａ、ｂの親指側１６の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部分２０ａ、ｂを爪先部１２の親指側１６の側面から前記爪先部１２の先端Ｇを上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分２０ａ、ｂの端縁ＨＪ、ＨＭがＶ字状に形成することで、人の足の親指形状等にくつ下の親指部等を可及的に倣って形成できる結果、くつ下を履いたとき、親指等に対するくつ下からの圧迫感を減少できる。

（２）発明の詳細な説明の開示

【０００６】しかし、一般的に、人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に位置する非対称形である。…また、通常、逢着部１４は爪先寄りに位置し、くつ下を着用したとき、逢着部１４は足指先と足指の付け根との間に位置し､逢着部１４に擦られて足指の甲部表面に水腫（まめ）を作り易くなることがあり、且つ外観上も改善が求められている。そこで、本発明の課題は、人の足の形状に可及的に近似し、着用した際に、親指側に圧迫感等を与えることを防止し得るくつ下を提供することにある。

【００１１】
【発明の実施の形態】本発明に係るくつ下の一例は、…図１（ａ）はくつ下１０の甲部側１０ｂから見た図であり、…。図１に示すくつ下１０の爪先部１２において、図面に示す爪先部１２の左側部は親指が挿入される親指側１６であり、図面に示す爪先部１２の右側部は小指が挿入される小指側１８である。図１（ａ）（ｃ）に示す様に、図１に示すくつ下１０は、爪先部１２の最先端位置Ｇが中心線Ｘよりも親指側１６に偏って位置する非対称形のくつ下１０である。この形状は、人の足の形状に倣っているものである。

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件訂正発明）

【請求項１】丸編機によって筒編して得たくつ下が、その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって、該くつ下の爪先部の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が、前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていることを特徴とするくつ下。

（４）手続の経緯

平成20年11月14日	:	原告による特許無効審判の請求（無効2008-800254号）
平成21年1月30日	:	被告（特許権者）による訂正の請求
平成21年9月28日	:	訂正を認容、「…特許を無効とする。」との審決
-	:	被告による審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10356号）
平成22年1月29日	:	上記審決を取り消す旨の決定
平成22年2月22日	:	上記取消決定確定後の特許無効審判の請求（無効2008-800254号）において、被告による訂正の請求（本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年7月7日	:	本件訂正を認容、「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…くつ下の爪先部の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似する」とは、くつ下の爪先部の形状が、一般的な人の足の形状に似せた形状であるということで、一般的な人の足の形状に、どの程度、似せた形状であるかどうかは、当業者が見て、形状が似ていると認識できる程度のものといえるから、上記記載における「近似」の程度が不明確であるとまではいうことはできない。	
判決	
原告の主張	**被告の主張**
(1)　本件訂正発明の請求項１及び請求項４には，いずれも「人の足の形状に近似する」との記載があり，また，本件訂正明細書の発明の詳細な	しかしながら，ここでいう「近似」は，その程度の問題ではなく，「人の足の形状に倣った」（本件訂正明細書【００１１】）程度の意味であるから，

説明には，「人の足の形状に可及的に近似」との記載があるが（【０００６】)，「近似」の程度については全く記載がない。 (2)　本件審決は，上記「近似」について，…明確さに欠けるとまではいうことはできない旨説示している。 しかし，一般的なくつ下においても，人のつま先が収容可能な程度にくつ下の爪９先部分が形成されているのであり，また，足の形状に類似させた非対称形のくつ下自体は公知のものである。したがって，本件訂正明細書における「近似」の記載では，本件訂正発明に係るくつ下が，どの程度の（可及的）近似をもって，従来公知のくつ下と区別されるのかが全く明らかになっていない。	通常の知識を有する者であれば容易に理解されるものである。 (2)　したがって，「人の足の形状に近似する」と表現した記載自体が明確さに欠けるとまではいうことはできないと判断した本件審決に何ら誤りはない。
裁判所の判断 …「一般的に，人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に位置する非対称形であること」（本件訂正明細書【０００６】）は周知であり，本件訂正発明の爪先部の形状が，こうした一般的な人の足の形状に似ていることや，一般的な人の足の形状に倣った形状であることは，当業者であれば十分に理解できるものであって，その近似の程度が具体的かつ詳細に示されていないからといって，当該発明を把握することができないということはない。	

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、争点となった記載事項が周知であることから、「近似」の程度が具体的かつ詳細に示されていなくても、当該発明を把握することができないということはないと判断している。本事案特有の判断であると思われるため、当該判示事項が適用できる技術領域としては狭く、また、安定度も低いと考えられる。

裁判例分類	12：第36条第6項第2号違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	請求項に前提課題と効果のみが記載され、具体的な解決手段が記載されていないとされた事例である。

１．書誌的事項

事件	「咬合器事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年11月15日（平成23年（行ケ）第10097号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-180927号（特開2008-6144号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官

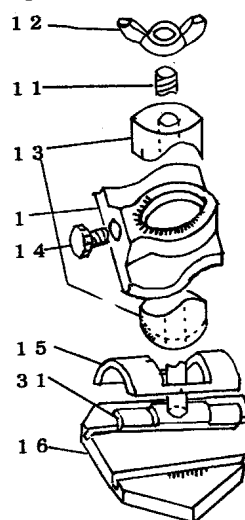
２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、歯科治療における咬合診断や咬合調整を行なう際に用いる咬合器に関するものであり、従来の咬合器が石膏模型をマウントするのに石膏泥を使用して接着するため硬化時間が掛かるなどの問題があったため、このような問題を改善して、患者の咬合状態やあらゆる下顎位を正確に然も短時間に調整できる咬合器を提供することを目的とする。

【図２】

（２）発明の詳細な説明の開示

【図２】上顎に関係する部品の分解斜視図　１１と３１は溶接

（３）特許請求の範囲（補正後）

【請求項１】歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマウントしなければいけませんが，其のとき上下，左右，前後の位置，又咬合平面の角度を手早く調整すること。

（４）手続の経緯

平成21年8月24日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年1月20日　：　拒絶査定
平成22年4月28日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2010-9158号）
平成23年2月8日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本願明細書には，下顎の位置や咬合平面の変化に対応するとの課題のもとに，その課題を解決するための手段として，咬合器の具体的構造やそれを用いた作業手順を定めることにより，時間と精密度を改善することができ，下顎の位置や咬合平面の変化に対応できる等の効果を奏する発明が記載されている。
これに対し，請求項１の「歯科治療を行う時…マウントしなければいけませんが，」は，歯科治療時に咬合器へのマウント作業が必要であるという前提事項の説明を記載したものと解され，「其のとき…を手早く調整すること。」は，位置や角度を手早く調整すること，すなわち，本願明細書に記載された，下顎の位置や咬合平面の変化に対応するとの課題や，時間と精密度を改善でき，下顎の位置や咬合平面の変化に対応できる等の効果に対応した記載と解される。そうすると，請求項１には本願明細書に記載された発明の実質的な内容を規定する課題を解決するための手段が一切記載されていないこととなり，特許を受けようとする発明を明確に把握することができない。
また，請求項１の「…を手早く調整すること。」は，方法の発明か物の発明かも明らかでない。
したがって，請求項１の記載は，…特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…請求項１については，間違った咬合採得や前方基準点の位置によって誤って取り付けられた歯牙模型を手早く調整することや，下顎の位置や咬合平面の変化に対応できることが「課題を解決する手段」である。
また，特許庁の審査基準では，請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は，明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し，その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈することによって，請求項の記載が明確かどうかを判断するとされている。そして，請求項１の「其のとき上下，左右，前後の位置，又咬合平面の角度を手早く調整すること。」は，従来の咬合器において，石膏を用いて歯牙模型をマウンティングプレートに付着させていたのを，石膏に代えて本願図面の【図２】にあるような装置とすることを指すものであり，そのことは，本願明細書及び図面の説明から理解することができる。
(3)審決は，「…手早く調整すること。」が明</td><td>(2)　原告が主張する，「間違った咬合採得や前方基準点の位置によって誤って取り付けられた歯牙模型を手早く調整すること」や「下顎の位置や咬合平面の変化に対応できること」は，課題そのものであって，それを解決する手段ではない。
(3)　様々な表現形式を用いて発明を特定することができるとしても，それは，発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまる。そして，発明のカテゴリーとして，物の発明と方法の発明のいずれであるかが明らかでなければならないところ，請求項１の「…手早く調整すること。」は，その記載から物の発明であるのか方法の発明であるのか理解できないので，特許を受けようとする発明が明確でない。したがって，この点に関する審決の判断に誤りはない。</td></tr>
</table>

確な表現ではないとするが，特許庁の審査基準では，物の発明について，作用，機能，性質，方法，用途，その他の様々な表現方式を用いることができるとされており，方法の発明についても同様である。…	

裁判所の判断

２　請求項１は，「歯科治療を…手早く調整すること。」というものであるが，その文言や内容に照らすと，「歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマウントしなければいけませんが，」の部分は，「手早く調整すること」がいかなる場面で行われるかという前提事項を説明したものと解される。また，「其のとき上下，左右，前後の位置，又咬合平面の角度を手早く調整すること。」の部分も，…「時間と精密度を大きく改善出来る」や「下顎位を変えたいときなど手短に行なうことが出来る」などの記載と同趣旨であって，本願明細書に記載された発明の効果に対応する記載であると解される。そうすると，請求項１には，前提事項と発明の効果に対応する記載がされるのみで，いかなる装置又は方法によって「手早く調整すること」を実現するか，すなわち課題を解決するための手段が一切記載されていないことになるから，特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない。

また，請求項１の「…手早く調整すること。」という記載からは，請求項１に記載された発明が方法の発明であるのか物の発明であるのかも明らかではない。

したがって，請求項１の記載は，特許を受けようとする発明が明確でなく，特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしていないのであって，この点についての審決の判断に誤りはない。

４．事案及び判示事項についての評釈

請求項に「前提事項」と「効果」のみが記載され、課題を解決するための手段が一切記載されていないこと、請求項記載の発明が「物」か「方法」かが不明であること、を理由として発明が不明確であるとした判示事項は、特定の技術分野に限るものではなく、技術的射程は広いと考えられる。

また、本判決に類似のケースが多く存在するわけではないが、課題を解決するための手段が記載されていない場合、発明が「物」か「方法」かが不明であるような場合には、同様の結論に至ると思われるため、法的安定性は高いと思われる。

裁判例分類	12-1：第36条第6項第2号と発明の技術的意味が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「半導体装置のテスト用プローブ針事件」（無効審判） 知財高判平成19年10月30日（平成19年（行ケ）第10024号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-241690号（特開2000-147004号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号、第123条第1項第3号
裁判体	知財高裁第4部　田中信義裁判長、石原直樹裁判官、杜下弘記裁判官

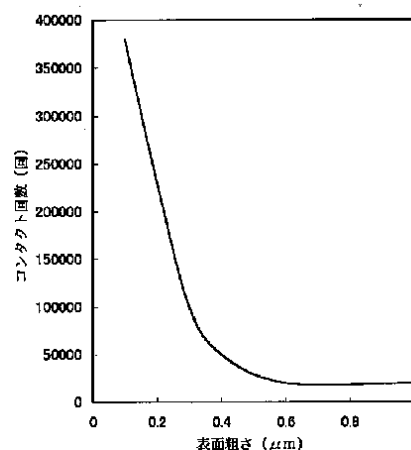
２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明３（請求項３に係る発明）は、電極パッドの表面に酸化膜が付着していてもプローブ針と電極パッドの十分な電気的導通を確保するために、プローブ針の先端部を、押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状とすることにより、電極パッドの表面の酸化膜をプローブ針を滑らせて破り、電極パッドの新生面と接触できるようにしたものである。更に、本件発明３は、プローブ針の先端部に付着するアルミニウム酸化膜によってプローブ針と電極パッドの十分な電気的導通を確保することが困難になるという課題を解決するために、プローブ針の先端部の表面粗さを０．４μm以下とし、これによりアルミニウム酸化物がプローブ針の先端部に付着するのを防止している。

（２）発明の詳細な説明の開示

「【００４５】実施の形態２．図８は本発明の実施の形態２によるプローブ針の表面粗さと接触抵抗が１オームを越えるコンタクト回数の関係を示すもので，電極パッドの厚さ約０．８μmのＤＲＡＭに対して先端の曲率半径１５μｍのプローブ針を用いて試験をした結果である。これより，表面粗さが１μｍと粗い場合には２００００回程度で寿命を迎えるが，電解研磨などにより面粗度を上げていくと，０．４μm程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった。…」（判決より抜粋）

【図８】

（３）考慮された技術常識等

プローブ針先端部の表面が滑らかであればあるほど、アルミニウム酸化物の付着抑制に資する。

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項3のみ記載）

【請求項３】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において，上記プローブ針の先端部の形状は，上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって，かつ，表面粗さは０．４μｍ以下であることを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。

（５）手続の経緯

平成16年7月16日　：　原告による第1次特許無効審判の請求（無効2004-80105号）
平成16年10月4日　：　被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」参照）
平成17年4月18日　：　「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との第1次審決
平成17年5月27日　：　原告による第1次審決取消訴訟（知財高判18年3月1日（平成17年（行ケ）第10503号））の提起
平成18年6月20日　：　第1次審決取消訴訟の請求棄却
平成17年6月7日　：　原告による第2次特許無効審判の請求（無効2005-80177号）
平成17年4月18日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
(1)　請求人は，請求項３の「表面粗さは０．４μｍ以下である」には表面粗さが０μｍである場合，すなわち鏡面である場合を含んでおり，…このような上限だけを示す数値範囲限定は発明の範囲を不明確にするものであるから，特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら，本件明細書の段落【００４５】には，「表面粗さが１μｍと粗い場合には２００００回程度で寿命を迎えるが，電解研磨などにより面粗度を上げていくと，０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった。特に０．１μｍにした場合には３８万回に達し，表面粗さが１μｍの場合の約２０倍の寿命を達成できる。これはプローブ針の先端に酸化物が付着しにくくなったためと推察でき，上記実施の形態１で示した範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」と記載されており，また，図８の特性図には表面粗さが０．４μｍ程度以下では，表面粗さが小さくなればなる程コンタクト回数が増えることが示されていることからすれば，表面粗さが０μｍに近づけばコンタクト回数を増やすことができることは明らかであるから，上限だけを示す数値範囲限定であっても発明が明確でないとはいえず，請求人の上記主張は採用することができない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
…「表面粗さ０．４μｍ以下」は，上限だけを示す数値範囲限定に該当し，発明の範囲を不明確にするものである。すなわち，表面粗さ０．４μ	…請求項３は，物の発明である本件発明３について記載しているのであり，現実に存在し得る物を前提としている。現実に存在する物には必ず微

m以下には０μｍが含まれるが，本件明細書の発明の詳細な説明には，表面粗さを０μｍにしたとき，せん断を生じさせることができる旨の記載はなく，またコンタクト回数を増やすことができる旨の記載もない。したがって，請求項３の記載によっては特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない…。	細な凹凸があり，表面粗さ０μｍということはあり得ない。 そもそも，本件発明３は，特別に意図しなければ，表面粗さが０．４μｍよりも大きくなることを前提としており，一般に，通常存在するものを小さく限定する発明においては，上限だけを限定する発明は，不明確ではない。 表面粗さの場合，表面粗さを小さくすることに意味があるのであるから，「表面粗さ０．４μｍ以下」は不明確ではなく，本件明細書中の図８によって表面粗さ０．４μｍ以下の範囲でコンタクト回数を増やすことができることは容易に理解できる。

裁判所の判断

…本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると，プローブ針先端部の表面が滑らかであればあるほど，アルミニウム酸化物の付着を防止するという発明の効果の達成に資することは明らかであり，…本件発明３は表面粗さを「０．４μｍ以下」とする構成を採用することにより，このような効果を達成しようとしたものであるから，「０．４μｍ以下」が，この範囲で技術的に可能な限り表面粗さを小さくすることを意味することは明らかである。

したがって，本件発明３が不明確であるということはできないから、…。

４．事案及び判示事項についての評釈

上限だけを示す数値範囲を限定する場合でも発明の範囲が不明確とならない典型例を示す事案であり、その数値範囲の対象は、発明の範囲が不明確とならない限り、本判決の「表面粗さ」だけでなく、あらゆるパラメータに適用可能であると考えられ、判例の技術的射程は広いと考えられる。

また、本判決は、審決でも同様の判断をしているように、上限だけを示す数値範囲を限定する場合でも発明の範囲が不明確とならない典型例を示す事案であることから、判例安定度は高いと考えられる。

裁判例 分類	12-1：第36条第6項第2号と発明の技術的意味が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

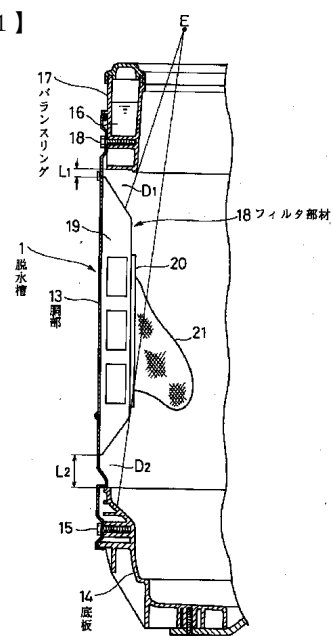
１．書誌的事項

事件	「洗濯機の脱水槽事件」（無効審判） 知財高判平成25年11月28日（平成25年（行ケ）第10121号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-184351号（特開平9-28977号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第4部　富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することで形成した胴部１３に、底板１４とバランスリング１７とを取付けて構成し、そのバランスリング１７又は底板１４に対し非接触状態で胴部１３の接合部１２を内側より覆うフィルタ部材８を備えている。これにより、フィルタ部材８とバランスリング１７及び底板１４とで、胴部１３の接合部１２を実質的に見えなくでき、且つ、洗濯物からも遮絶できることに加え、フィルタ部材８が熱収縮しても、これとバランスリング１７との間、又は底板１４との間にはもともと隙間があり、それらが広くなるだけで、そこには洗濯物が挟まれるようなことはない。

【図１】

（２）発明の詳細な説明の開示

「…本件発明の目的は，胴部の接合部を見えなくし，かつ，その接合部に洗濯物が触れないようにできるばかりでなく，洗濯物が挟まれるようになることなく，かつ，組立性を悪くすることもなく達成できる洗濯の脱水槽を提供することにある（【０００７】）。」（判決より抜粋）

「　このような構成により，フィルタ部材で直接胴部の接合部を見えなくでき，かつ，洗濯物からも遮絶できることに併せ，バランスリングからフィルタ部材までの間では，ここの接合部がバランスリングの陰となって見えず，フィルタ部材から底板までの間では，ここの接合部がフィルタ部材の陰となって見えなくなる。また，それら各間の接合部には，洗濯物がバランスリングとフィルタ部材及びフィルタ部材と底板にそれぞれ止められて触れることがなくなる（【０００９】）。

そして，フィルタ部材が熱収縮しても，これとバランスリングとの間，又は底板との間にはもともと隙間があり，それらが広くなるだけで，洗濯物が挟まれるようなことはない。さらに，フィルタ部材は，バランスリングと底板とに関係なく組み付けることができる（【００１０】）。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と，この胴部の下縁部に結合した底板，及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて，フィルタ部材を具え，このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽。

（４）手続の経緯

平成14年3月22日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成24年8月21日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2012-800126号）

平成25年3月19日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">２．本件の請求項１には，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」との記載があり，「隙間」という用語はそれ自体明確であるものの，上記記載は，「隙間」について，フィルタ部材との関係で相対的に大きさを示し，バランスリング，底板及びフィルタ部材との関係で位置を示しているから，本件特許発明の「隙間」の技術的意義は，特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできず，明細書の詳細な説明及び図面の記載を参酌しなければ，その技術的意義を理解することはできない。そこで，明細書の詳細な説明及び図面の記載に基づき，請求項１に係る発明（以下「本件特許発明」という。）の課題・課題の解決手段・作用効果との関係で「隙間」の技術的意義を考慮して検討する。
上記本件特許発明の前提を参酌すると，「フィルタ部材で『直接』胴部の接合部を」「洗濯物からも遮絶できる」とともに，直接遮絶できない隙間についても，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」とすることで，バランスリング１７，フィルタ台１９，及び底板１４の突出する形状により洗濯物が止められて，隙間の接合部に触れない，つまり，隙間を設けることによる欠点を低減する，触れることが少なくなる，触れにくくなるという効果を奏すものといえる。
したがって，そのような効果を奏する程度の「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」は当業者が想定できるといえ，その技術的思想は明確であるといえる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>（ア）　本件明細書には，「充分に小さな寸法」の意味を定義した記載は存在しないから，本件明細書の記載を参酌したとしても，特許請求の範囲の記載が明確性の要件を充足する余地はない。
本件審決は，本件明細書に記載された本件発明の課題や効果に基づいて「（フィルタ部材の）全</td><td>本件審決のように本件明細書の記載を参酌すれば，本件発明の特許請求の範囲の記載は一義的に解釈することができる。
明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは，定義形式の表現のみを参酌することを意味するものではなく，課題やその解決手段，作用効</td></tr>
</table>

長より充分に小さな寸法の隙間」の技術的意義を明らかにしようとするが，このような手法は特許法３６条６項２号の趣旨に反する。 （イ） 本件明細書には，…構成に関する説明は存在しない。本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することは，解決課題から解決手段を想定することに等しく，解決手段を開示することによって特許を得るという特許法の論理に反する。	果との関係で文言の技術的意義を理解することにほかならない。当該手法も，実務上確立した手法であり，特許法が許容するところである。 したがって，本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することも許されるから，本件明細書に「充分に小さな寸法」の意味を定義した記載が存在しないからといって，特許請求の範囲の記載が明確性の要件を充足する余地はないということはできない。

裁判所の判断

（ア） 本件発明は，「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間に余すこと」を発明特定事項の１つとしており，本件明細書（【０００７】【０００９】【００１０】）には，これによって「胴部の接合部を見えなく」し，「その接合部に洗濯物が触れないようにできるばかりでなく」「洗濯物が挟まれるようになることなく」「組立性を悪くすることもなく達成できる洗濯の脱水槽を提供する」という効果を奏する発明であることが開示されている。

したがって，本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間」との構成は，上記効果を達成することのできる技術的意義を有する「隙間」であるということができる。

（イ） 原告は，本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することは，解決課題から解決手段を想定することに等しく，解決手段を開示することによって特許を得るという特許法の論理に反すると主張する。

しかしながら，発明の技術的意義は，その構成自体だけでなく，作用等も考慮して定められるものであるから，発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に，明細書の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく，発明の目的，課題及び効果を参酌することも当然に許されるのであって，参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。

オ …本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間」を設ける構成については，当業者が，①使用者から胴部の接合部を見えなくするという死角を存在させるという技術的意義，②その接合部に洗濯物が触れないようにするという技術的意義，③各部材の熱膨張率の相違が存在しても，隙間に洗濯物が挟まれないようにするという技術的意義を有することを前提として，適宜設定可能であるということができるから，当該構成は明確である。

…本件発明の特許請求の範囲の記載は，請求項だけでなく，本件明細書の記載を参酌しても明確性の要件を充足するというべきであるから，本件審決の認定及び判断は相当であって，取り消すべき違法はない。

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準において、第36条第6項第2号違反の基本的な考え方に沿って判断されることにより、同号違反ではないと判断された例であり、同号における総合的な判断基準を示すものとして、技術的射程は広いと考えられる。

裁判例 分類	15：実施可能要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「発電機の発電稼働装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年5月30日（平成19年（行ケ）第10103号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-78069号（特開2006-226278号公報）
結論	棄却
関連条文	第36条第4項第1号
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、三村量一裁判官、上田洋幸裁判官

２．事案の概要

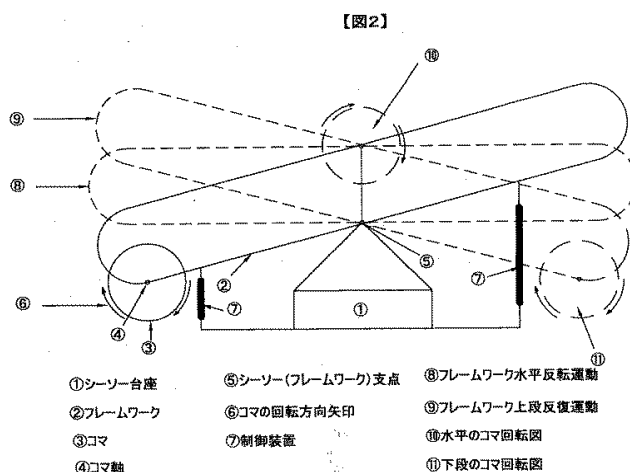
（１）本願発明の概要

本願発明は、シーソーの昇降運動の原理を利用してフレームワークの内部にコマを組込み、シーソーが上下降することにより得られるコマの回転エネルギーを発電に利用する装置に関するもので、すなわち、フレームの枠内をコマが重力によって落下することによる回転により発生するエネルギーを利用してフレームワークの内枠をコマが推進し、フレームワークが上下降する反復運動をくり返すことにより半永久的にコマが回転し続け、そのエネルギーを使用して連続的に発電機を稼働させ続けることができるものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

【図２】　シーソーの上下移動の反復運動を利用して反永久的に稼働し続ける様子を破線で図示⑧⑨コマの回転と移動の様子を破線で図示⑩⑪

【０００７】

コマによるシーソーの昇降運動をフレームワーク②を通して伝達するとともに、先端部を円弧にすることでコマ③の回転を上部への運動に変換し、上昇して頂点に達した時点で下部へ下降する反復運動により自力でエネルギーを生み出し、自身の回転エネルギーで発電させる方法である。

（３）特許請求の範囲（補正後）

【請求項１】

本発明は，シーソー（Ｓｅｅｓａｗ）の上下運動の原理を利用してシーソーの台座部分をフレームワ

ーク（Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）に置き換え，その内部にコマを組込み，コマが自重により回転して移動するときにシーソー（フレーム）が上下降し，そのとき内部のコマが回転して移動するときに発生するエネルギー（Ｅｎｅｒｇｉｅ）を，コマの軸から外部に設置した発電機に伝動させて発電する，若しくはフレーム本体とコマ自体を発電機にして発電させる装置に関するものある。

すなわち，フレームの枠内をコマ自体が自重による重力（Ｇｒａｖｉｔｙ）によって下降しフレームの円弧を利して上昇するときに，コマが回転し発生するエネルギーをコマの軸に伝え，その軸（Ｓｈａｆｔ）の回転を外部に伝えて発電する，又は，コマ自体の回転を発電機として機能させることにより発電させるものである。…

コマの重力よる回転運動と，フレーム上のコマの移動による昇降運動の組み合わせにより発電が可能であるが，コマの回転運動のエネルギーが，摩擦によるエネルギーロスとフレームの昇降運動によるエネルギーロスを上回る限り，無害で連続的に発電させ続けることができる。コマの材質やフレームワークの形状によりエネルギーロスを最小限にし，初期設定にかかるエネルギーを押さえれば継続的な発電が可能である。…

制御（Ｃｏｎｔｒｏｌ）装置はコマがフレーム内を昇降運動を繰り返する過程で，上下降する際の回転数を制御するもので，バネ（Ｓｐｒｉｇ）又は，ピストン（Ｐｉｓｔｏｎ）によりクッション（Ｃｕｓｈｉｏｎ）の役目も果たすし，発電機の始動（ＯＮ）及び停止（ＯＦＦ）の際にも利用される。

火力発電は現時点で最高の発電方法であり…

…如何に地球に負荷をかけており，コストがかかる欠陥的な発電方法であるかが判る。

【請求項２】

（図面２）について

シーソーの台座①にフレームワーク②を取付け，その内部にコマ③をセットする。コマの自重自体で回転運動が始まり，フレームワークの先端部の円弧を利してコマの昇降運動が加わり，コマがフレーム内を移動するときに生じる回転エネルギーをコマの軸④のシャフトに伝達して外部の発電機を稼働させて発電をする。又は，フレームワーク自体を発電機としてコマの回転により発電する。なお，外部と内部に発電機を装置して発電する方法も考えられる。…コマ自身の回転により発生するエネルギーによって発電機を稼働させて発電する方法である。

（４）手続の経緯

平成17年8月25日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年11月18日　：　拒絶査定
平成17年12月21日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2005-25465号）
平成18年8月21日　：　拒絶理由通知
平成18年9月28日　：　意見書の提出（以下「意見書」という。）
平成19年1月29日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決

…請求項１に係わる発明におけるコマが保有する最大の運動エネルギーは、高々コマが最も高い位置と最も低い位置との差による有限の位置エネルギーにすぎない。そして、エネルギー保存の法則から、この有限の位置エネルギーを、運動エネルギーに変換した後、全て発電により電気エネルギーとして取り出してしまえばコマは最も低い位置で静止することとなり、半永久的にコマが回転し続け、そのエネルギーを使用して連続的に発電機を稼働させ続けることができることはあり得ない。

…エネルギー保存の法則を踏まえれば、エネルギーロスを最小限としても、それを差し引いた残りの有限のエネルギーで、半永久的に発電機を稼働させ続けることができるのか依然不明瞭であり、しかもエネルギーロスを最小限とする具体的構成・構造が不明瞭であり、この発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。

…意見書に主張する「その内枠内部にコマ…の軸…が拘束されコマの回転時に左右の軸に固定されなが高速回転する時に微妙に発生する、ブレ、コマの飛散等を制御して安定的（回転不変）な回転を確保」する具体的構成は不明瞭であり、コマがフレームの枠内にどのようにして拘束されて、回転して移動するのか依然不明瞭である。また、…コマの軸から外部に設置した発電機に伝動する具体的手段が依然不明瞭である。…「コマ自体が発電機になり発電が可能な」構成が依然不明瞭である。さらに、…意見書において「この制御装置がコマの微妙な回転の変化を察知してコントロールしてコマの回転速度を一定に維持し恒に安定した発電を推進する、また、発電機のトラブル等不慮の大災害時に安全に停止（ＯＦＦ）する装置」としているが、「制御（Ｃｏｎｔｒｏｌ）装置」の具体的構成・構造が依然不明瞭である。

したがって、…この発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。

判決

原告の主張	被告の主張
本願に係る発明は，フレームの枠内をコマが重力によって落下する時におこる回転により発生するエネルギーを利用して，フレームワークの内枠をコマが推進し，フレームワークが上下動する反復運動を繰り返すことにより，半永久的にコマが回転し続け，そのエネルギーを利用して連続的に発電機を稼働させ続けることができる装置である。 審決は，同発明の趣旨を正確に理解せずに，本願が特許法３６条４項１号，…に規定する要件を満たしていないとしたものであって，その認定，判断には誤りがある。	*※判決に記載無し*

裁判所の判断

…請求項１の発明において，…エネルギー保存の法則に照らせば，…半永久的にコマが回転し続け，そのエネルギーを使用して連続的に発電機を稼働させ続けることはあり得ない。

…半永久的に発電機を稼働させ続けることができるとする構成は，明細書の詳細な説明において，

意見書における原告の主張を参酌しても不明であり，しかもエネルギーロスを最小限とする具体的構成・構造も不明であって，この発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは，到底，認められない…
(2)　特許請求の範囲の請求項１における「コマが自重により…移動する」，及び「フレームの…円弧を利して上昇する」…及び請求項２における「フレームワークの…フレーム内を移動する」との記載に関しては，明細書の発明の詳細な説明において，コマがフレームの枠内にどのようにして拘束されて，回転して移動するのか具体的構成・構造が不明であり，この発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が実施をできる程度に明確かつ十分に記載されているとは，認められない…
(6)　上記によれば，本願は，明細書の発明の詳細な説明の記載が，この発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が実施をできる程度に明確かつ十分に記載されているとは，認められず，特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしていない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、エネルギー保存の法則に照らせば、半永久的に連続的に発電機を稼働させ続けることは有りえないと認定し、またそれを達成するための具体的構成・構造も不明であるとして実施可能要件違反であると判断をした。審査・審判から通して、自然法則に反するものとして、第2条第1項の「発明」に該当しないとの判断はされていない。実施可能要件違反とする判断は、上記理由から当然の判断ということができ、判決の安定度は高く、また技術分野も問わないことから、判決の射程も広いと考えられる。

裁判例 分類	15：実施可能要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「受精能を変化させる方法事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年6月28日（平成18年（行ケ）第10442号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-521944号（特表平9-509418号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第36条第4項
裁判体	知財高裁第4部　田中信義裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、ルトロピン（ＬＨ）活性を有する循環する糖蛋白質ホルモンの活性および／またはレベルを減少させることによる受精能の増大方法に関するものである。

（２）発明の詳細な説明の開示（原告が挙げる本願明細書の記載）

「(1)　本願明細書１６頁７行～１２行

「たとえばＢ１０５は有効ｈＬＨレベルを約４倍減少させるのに対し，Ｂ１１０は有効ｈＬＨレベルを約２倍減少させる。ＬＨレベルの低下はＦＳＨレベルを上昇させることができる。ＦＳＨレベルが上昇すると，これらは濾胞の発達およびエストロゲンの産生をもたらす。これらレベルが適する濾胞の発達の特徴である生理学的濃度に達すると，これらは多量のＦＳＨの分泌を阻害する。」

（判決より抜粋）

(2)　本願明細書１９頁９行～１１行

「１０μｇ～１０ｍｇの高親和性抗体（すなわちＫａ＞５×１０^{7}Ｍ$^{-1}$）の投与は，多卵胞性卵巣病を有する女性にて受精能を誘発するのに充分である。」（判決より抜粋）

(3)　本願明細書２８頁１４行～１７行

「ＦＳＨ分泌における一時的かつ自律性上昇をもたらすＬＨに対する非中和性抗体を１０μｇ～１０ｍｇ投与すれば，ゴナドトロピンでの処置よりも低い刺激過剰の危険性にて排卵を誘発する。この作用は抗体が体謝されあるいは循環から除去されてその効果が投与の１～２週間以内に喪失するので一時的である。」」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願発明1）

【請求項１】循環における黄体形成ホルモン活性を有する糖蛋白質ホルモンの活性を減少させると共に，これにより濾胞刺激ホルモンの生成を刺激することによる哺乳動物における受精能刺激剤において，黄体形成ホルモンの生物学的活性を減少させる結合剤を哺乳動物に投与することを特徴とする受

精能刺激剤。

（４）手続の経緯

平成13年6月5日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成15年4月18日　：　拒絶査定
平成15年7月29日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2003-14514号）
平成18年5月22日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…②本願明細書の「発明の詳細な説明」には，当業者が容易に実施することができる程度に，非中和抗体を用いる<u>本願発明１の目的，構成及び効果が記載されているとはいえない</u>，…理由で，本願明細書の記載は，…改正前の特許法３６条４項…に規定する要件を満たしていない，とするものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
非中和抗体を用いると受精能刺激効果があることを確認した薬理データは，本願明細書の次の箇所に記載されているから，本願明細書の「発明の詳細な説明」の記載は，特許法３６条４項の要件を満たしており，審決はこの点の判断を誤ったものである。
(1)　本願明細書１６頁7行～１２行
(2)　本願明細書１９頁９行～１１行
(3)　本願明細書２８頁１４行～１７行

※上記（1）～（3）の本願明細書の記載については、上記「２．（２）発明の詳細な説明の開示（原告が挙げる本願明細書の記載）」を参照</td><td>被告の主張
非中和抗体を用いると受精能刺激効果があることを確認した薬理データは，本願明細書に記載されていない。
原告の挙げる本願明細書の記載(2)には，一応，ＬＨ活性を減少させる特定の結合剤（高親和性抗－ＬＨ抗体（すなわちＫａ＞５×１０^{7}Ｍ$^{-1}$））をどれだけ（１０μｇ～１０ｍｇ）使用して実際に受精能刺激が得られるのかを記載したものではあるが，多卵胞性卵巣病の患者に限ったものである。
同記載(3)は，使用する特定の結合剤（非中和性抗体）が具体的にどのようなものであるのかが記載されていない。
以上のとおり，受精能の刺激される対象（動物）を特定しない本願発明１において，「受精能刺激」の効果が得られることが当業者に理解できるように発明の詳細な説明が記載されていない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
(1)　本願の請求項１には，「黄体形成ホルモンの生物学的活性を減少させる結合剤を哺乳動物に投与することを特徴とする受精能刺激剤」との記載があり，これによれば，本願発明１は有効成分である黄体形成ホルモンの生物学的活性を減少させる結合剤を受精能刺激の効果を得る目的で用いる用途発明であると認められる。
特許法３６条４項は，「発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野における通常の知識</td></tr>
</table>

を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果を記載しなければならない」と定めている。この要件を医薬についての用途発明についてみると，一般に，物質名，化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり，明細書に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者は当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから，明細書に薬理データ又はそれと同視することができる程度の記載をしてその用途の有用性を裏付ける必要があると解される。したがって，このような薬理データ等の裏付けを欠く発明の詳細な説明の記載は，特許法３６条４項に違反するものである。

原告の主張する上記(1)…においては，「約４倍」，「約２倍」などとおおまかな数値は示されているものの，その数値の性格からみて何らかの試験によって得られたデータであるとは解されず，薬理データであるということはできない。

上記(2)には，…記載がある。これは，ＬH活性を減少させる特定の結合剤…を一定量…使用して実際に受精能刺激が得られるのかを記載したものではあるが，その得られた受精能刺激の程度が定量的に示されていない上，その投与対象は…哺乳動物の一部である多卵胞性卵巣病の患者に限ったものである。

…上記(3)には，…記載がある。しかし，上記記載では投与量こそ定量的に表記されているものの，その効果に関しては，危険性がどの程度低いのか，排卵誘発がどの程度のものであるのかは定量的に示されていないばかりか，使用する特定の結合剤（非中和性抗体）が具体的にどのようなものであるかについても記載されていない。

以上のとおり，原告主張の上記記載(1)ないし(3)は，本願明細書においては定量的な記載がされた箇所であるということができるとしても，これらの記載だけでは，ＬH活性を減少させる特定の結合剤を，具体的にどれだけの量で使用すれば，ＬH活性の減少量がどれだけになり，実際にどの程度の受精能刺激が得られるのかを示した具体的なデータであるということはできない。また，多卵胞性卵巣病を有する女性に適用した実施例をもってしても，哺乳動物における受精能刺激剤との限定以上に対象を限定するものではない本願発明１について，一定の受精能刺激効果が得られることが理解できるように記載されているということもできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、医薬の用途発明において、明細書に薬理データ又はそれと同視することができる程度の記載をしてその用途の有用性を裏付ける必要がある旨を判示する。この判示内容は、発明の構成からその有用性を予測するのが困難な化学分野に適用される一方、発明の構成からその有用性を予測するのが比較的容易な機械などの発明には適用される機会は少ないといえる。したがって、技術的射程は広くないといえる。なお、本判決では薬理データが定量的であることを求めている点が特に注目される。また、この判示内容は、実務的にも確立されており、安定度は高いといえる。

裁判例分類	15：実施可能要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「非常に大規模な固定化ペプチドの合成事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年11月29日（平成18年（行ケ）第10015号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-324451号（特開平11-21293号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第36条第3項
裁判体	知財高裁第4部　田中信義裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、基体上でポリマーを合成するための非常に改良された方法およびその基板を利用した装置に関するものであり、光除去可能な保護基を用いたフォトリソグラフィー技法を利用して基板上でポリマー成分を合成することにより、高密度アレイを提供するものである。

（２）発明の詳細な説明の開示（審決の認定）

「…本件明細書中には，アミノ酸をモノマーとして複数の「オリゴペプチド」を基板表面に存在させた「オリゴペプチド」用の解析装置が記載されているのみであり，ヌクレオチドモノマーを用いなければならない「オリゴヌクレオチド」及び「核酸」用の解析装置についての具体的記載はない。「ポリペプチド」に関する具体的記載もない。また、ペプチドについても、低密度で、少ない多様性の基板の製造例・実施例しか記載されていない。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本件発明）

【請求項１】オリゴヌクレオチド，核酸，ペプチド及びポリペプチドからなる群より選択される成分を解析する装置であって，１cm^2までの位置決定された領域内に少なくとも10^3の異なる成分を有する表面を有する基板を備え，前記各成分が，既知の異なる位置決定された領域を占めており，かつ各位置決定された領域にどの成分が占めているのかが既知であり，各既知の位置決定された領域が少なくとも１００μm^2であることを特徴とする，前記装置。

（４）手続の経緯

平成14年4月30日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2002-7498号）
平成16年9月8日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年9月6日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(2)　本件各請求項の解析装置において解析対象成分が「オリゴヌクレオチド」，「核酸」及び「ポリペプチド」である場合の発明は，本件明細書中に実質的に開示されていない。また，このことは，…本件明細書は当業者が容易に実施することができる程度に記載されていないことでもある。したがって，本件出願は特許法３６条３項…の要件を満たしていない。
ア　解析対象成分が「オリゴヌクレオチド」及び「核酸」である場合
…「オリゴヌクレオチド」及び「核酸」用解析装置が開示されているというためには，ヌクレオチドをポリヌクレオチド鎖に伸張させるためのフォトリソグラフィー技法が確立していた，もしくは実施例でのオリゴペプチド合成と同様の手順で特段の工夫もなく行うことができると考えられる明らかな合理的な根拠が必要である。ところが，…本件優先日前の技術常識であったということはできない。
イ　解析対象成分が「ポリペプチド」である場合
…「ポリペプチド」はオリゴペプチドのような短いものではなく，例えば２０mer以上の長鎖ポリペプチドを包含するものと解される。
本件明細書中には，アミノ酸モノマーをフォトリソグラフィー法により基板上に合成していくことが記載されているが，せいぜいオリゴペプチドに１mer又は２mer分のアミノ酸を付加する程度のものである。「光フォトリソグラフィー技法」は多段階工程からなり，本件明細書に記載された手法をそのまま適用したのでは各工程での収率が低く，「ポリ」といえるほどの大きな分子を高密度に基板上で合成できるとは考えにくい。そして，本件明細書中には，大きな分子の合成を可能にするために予想される多段工程での収率を上げるための工夫等の解決手段も全く示されていない。
(3)　各請求項で規定される数値範囲が，…各請求項に記載された発明を当業者が容易に実施することができる程度に記載されておらず，…本件出願は，特許法第３６条第３項…の規定を満たさない。
…オリゴペプチドの場合に限ってみても，光フォトリソグラフィー技法で基板上に１０^{3}～１０^{6}種類のオリゴペプチドを合成しようとすれば，１基板当たり膨大な工程を経なくてはならないが，いずれの工程においても，目的ペプチドの反応収率（純度）を下げる要因が存在し，本件優先日当時の技術水準では，それぞれの収率はかなり低かったはずである。…本件明細書中には，各工程での反応収率低下要因を回避する解決手段が全く示されていない。したがって，請求項１における１cm^{2}当たり１０^{3}～１０^{6}種類という基板表面成分の密度の数値範囲は，オリゴペプチドの場合について技術的に裏付けられていない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…当業者であれば，「オリゴ」で実施可能であれば通常「ポリ」も実施可能であると考えることが明白である。また，本件発明を実施しようとする当業者は，解析対象成分に基づいて，基板表面成分としてどのような成分を基板上に固定化す</td><td>イ　本件明細書において唯一実施例が示されている…オリゴペプチド…の場合でさえも，本件明細書中には，１cm^{2}の領域に１６種類のジヌクレオチドを作成するストラテジーを示したに留まり，これが実際に追試することができたとしても，その</td></tr>
</table>

べきかについて，解析の目的に合わせて適宜選択することが容易にできる。例えば，通常の実験条件下では，基板上に存在するポリヌクレオチドは，２０mer程度の長さがあれば十分結合反応が起こる。また，あるポリペプチドについて抗原抗体反応を行う場合には，そのポリペプチド中の数アミノ酸程度の長さで十分に結合反応を検出することができることは，甲２等にも明記されているとおり，本件優先日当時の技術常識であった（特表昭６０－５００６８４号公報…）のであるから，必ずしも，そのポリペプチドの全長を固定化する必要はない。 基板上に，１０^{3}～１０^{6}種類／１cm^{2}の成分密度を達成することができるかどうかは，基板１cm^{2}当たり１０^{3}～１０^{6}箇所の領域を作り得るか否かということにほかならない。そして，フォトリソグラフィー技法によって基板上に作成される領域の密度は，光照射の制御密度，すなわち，解像度に依存する。 …解像度は使用する波長の平方根に比例する（VLSI TECHNOLOGY, Second Edition p.153-154（甲第３０号証）のであり，マスクと基板表面との間に存在する物質が何であるかということには関わりがない…	ような密度では「マイクロアレイ」とは呼べないものであり，本件明細書の教示事項をもって，１cm^{2}当たり１０^{6}種類という高密度のオリゴヌクレオチドのマイクロアレイを提供したに等しいといえないことは明らかである。 さらに，「ポリペプチド」及び「ポリヌクレオチド」が解析対象成分である場合については，高密度で基板上に合成するためのストラテジーも示されていないから，これらの解析装置の発明は全く開示されていない。

裁判所の判断

本件発明に係る解析装置は，１cm^{2}当たり１０^{3}～１０^{6}箇所の決められた位置に，１０^{3}～１０^{6}種類の異なる基板表面成分を表面に有する基板を備えるものであるから，発明の詳細な説明に，本件発明を容易に実施することができる程度に記載されている（特許法３６条３項）というためには，１０^{3}～１０^{6}／１cm^{2}という成分密度で，各成分が基板上に存在するものを製造することができ，かつ，それが解析装置として使用可能なものであることが示されている必要がある。

原告は，黄桃事件判決を挙げて，本件発明の実施可能性を判断する上では，収率は問題にならないと主張するが，黄桃事件判決は，「…『自然法則を利用した』発明であるためには，当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること，すなわち，反復可能性のあることが必要である。そして，この反復可能性は，『植物の新品種を育種し増殖する方法』に係る発明の育種過程に関しては，その特性にかんがみ，科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り，その確率が高いことを要しないものと解するのが相当である。けだし，右発明においては，新品種が育種されれば，その後は従来用いられている増殖方法により再生産することができるのであって，確率

が低くても新品種の育種が可能であれば，当該発明の目的とする技術効果を挙げることができるからである。」と判示しているのであり，植物の育種という技術分野の「特性にかんがみ」，植物の再現の「確率が高いことを要しない」と判断したものである。したがって，本件発明のような「解析装置」についての発明の実施可能性の判断にまで，黄桃事件判決の趣旨が及ぶものではない。本件発明は「装置」の発明である以上，常に一定の効果を発揮するからこそ「発明」ということができるものであり，当業者が反復実施してその目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体化され，客観化されたものでなければならない。また，明細書の記載は，当業者が容易に反復して発明の実施をすることができる程度のものでなければならない。

…表面にペプチドを有する基板を製造している…実験…では，最も密度が高いもので，…領域の密度・ペプチドの種類ともに，請求項１で規定された下限値の１０^{3}にも達していない。

…本件明細書には，上記のように，低密度で，少ない多様性の基板の製造例・実験例しか記載されていない。

…ヌクレオチド鎖を基板表面成分とする解析装置については，低密度のものの実施例もなく，光脱保護の一具体例すらなく，本件明細書に一般的な手法が記載されているのみである。上記のように，ペプチド鎖を基板表面成分とする解析装置であって，請求項１で規定されるような高密度の解析装置について，本件明細書の記載が実施可能要件を満たしていないことを考慮すれば，ヌクレオチド鎖が基板表面に１０^{6}種類／cm^{2}の高密度で存在する解析装置について，本件明細書に実施可能な程度で記載がされているものとは認められない。

…本件請求項１…に記載される基板に関する成分の密度についての数値範囲…についての規定が…本件明細書中で技術的に裏付けられていないから，本件明細書は，…請求項に記載された発明を当業者が容易に実施することができる程度に記載されていない。したがって，本件明細書の記載が特許法３６条３項の要件を満たさないとした審決の判断に誤りはない。

４．事案及び判示事項についての評釈

実施可能要件の審査基準第Ｉ部第1章3.２.１（2）によれば、物の発明にかかる明細書の記載が実施可能要件を満たすためには、①当該「物の発明」について明確に説明されていること、②当業者がその物を製造することができるように記載されていること、③当業者がその物を使用することができるように記載されていること、が必要となる。本件では、丁寧に技術内容を吟味し、物が製造できるように記載されていないことを説明し、実施可能要件を満たさないと結論している。実施例のあるオリゴペプチドでも、所期の作用効果を発揮させるための製造例がなく、また、それ以外の基板表面成分であるヌクレオチド等に拡張した記載がいないため、結論としては妥当である。化学発明の明細書の記載がどの程度必要かについて、実務上の参考になる事案であると思われる。

なお、原告は、黄桃事件を引き合いに出し、「実施可能性を判断する上では，収率は問題にならない」と主張した点について、本件は装置発明であり、その製造・使用のためには、反復実施が可能であることが必要であると退けた。技術分野により、必要となる記載の程度が異なる点を明確に示した点で、参考になる判示である。

裁判例分類	15：実施可能要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「フルオロエーテル組成物事件」（無効審判） 知財高判平成21年4月23日（平成18年（行ケ）第10489号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-532168号（特表2000-510159号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第36条第4項、（旧）第123条第1項第4号
裁判体	知財高裁第4部　田中信義裁判長、浅井憲裁判官、社下弘記裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、フルオロエーテル系麻酔剤であるセボフルランに少量の水を存在させることにより、ガラス容器中での分解を抑制した組成物に関する発明である。ガラス表面に存在するルイス酸を少量存在する水により不活性化することにより、セボフルランの分解を抑制する。

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「…発明の詳細な説明には，本件数値（少なくとも１５０ｐｐｍ）の水を含ませることにより所期の作用効果を奏したとの直接の記載は一切なく，実験に用いられた水の量のうち本件数値に最も近似する水の量である１０９ｐｐｍの水しか存在しない場合にはセボフルランの分解を抑制することができず，２０６ｐｐｍ以上の水が存在する場合にはセボフルランの分解を抑制することができたとの記載（実施例４のうち４０℃の場合）があるのみである。」（判決より抜粋）

「…発明の詳細な説明には，本件各発明は，単に，ルイス酸抑制剤としての水を含有させればよいとするものではなく，水によるその「有効な安定化量」を問題とし，これを，「約０．０１５０％ｗ／ｗから０．１４％ｗ／ｗ（飽和レベル）である」とする旨の記載（４頁７欄１９～２３行及び２９～３２行）がある…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】麻酔薬組成物であって，
一定量のセボフルラン；及び
少なくとも０．０１５％（重量／重量）の水を含むことを特徴とする，
前記麻酔薬組成物。

（４）手続の経緯

平成13年4月27日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成17年5月6日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2005-80139号）

平成18年6月21日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。…」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件明細書の発明の詳細な説明は当業者が本件各発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないとして請求人が主張する具体的理由は以下…である。
①　甲９（米国訴訟における被告証拠ＤＸ　２３２）のロット番号２５３３４ＤＫ，Ｔｙｃｏｎ番号Ｈ８－３２４のサンプルには，水分量が０．０１８７％存在していたのに，セボフルランが分解してｐＨが１．０に下がったことが示されており，０．０１５％の水が本件各発明の効果を奏すると当業者が理解し得ない。
②　特定のガラス容器以外の容器にセボフルランを入れる場合の本件各発明の効果は，記載されておらず，当業者に容易に理解できない。
ア　①について
…本件明細書の発明の詳細な説明は，保存条件に応じて含まれる水の量が決められることを当業者に明らかにしているのであるから，下限値として示された「０．０１５％（重量／重量)」は，あくまでルイス酸による分解を防止できる最小量の目安として示されているのであって，あらゆる条件下においてルイス酸による分解を防止できる量であると解すべきものではない。
そうすると，甲９で水の量０．０１８７％のサンプルでセボフルランの分解がみられたとしても，当該サンプルでは単にルイス酸抑制剤である水が０．０１８７％では不足であったことが推定されるだけであって，このことにより本件各発明が当業者に実施しえないとすることはできない。
イ　②について
…容器に存在するルイス酸の種類や量に応じて，含ませる水の量を決定すべきであることは当業者には明らかなことであるから，ガラス容器以外の保存容器であっても本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，ルイス酸抑制に必要な水の量を決めれば，本件各発明の効果が奏されることも当業者が容易に理解しうることである。
ウ　したがって，上記…を根拠に，本件明細書の発明の詳細な説明は当業者が本件各発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないとすることはできない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>(1)　水の量について
…本件明細書の発明の詳細な説明…においても，本件数値が「最小量の目安」であることが実験データ等によって具体的に裏付けられているものではなく，…本件数値が「最小量の目安」で</td><td>(1)　水の量について
本件数値が何ら臨界的意義を有しない「目安」であることは，本件各発明の中核たる技術的思想（本件各発明は，数値限定にのみ特徴があるものではなく，「ルイス酸によるセボフルランの分解と</td></tr>
</table>

あるとの審決の判断は誤りである。 この点に関し，被告らは，「本件数値は，水の量が１０９ｐｐｍと２０６ｐｐｍである場合の実験データに基づき，その中間値を採用したものであるから，実験データによって裏付けられている」と主張する。 しかしながら，本件数値そのものによって，セボフルランのルイス酸による分解が防止されるとの作用効果が奏されたことは，発明の詳細な説明に何ら記載がないし，また，当業者にとって，被告らが主張する「中間値」であれば，なぜ本件作用効果を奏するのか全く明らかとはいえず，さらに，被告らが主張する２０６ｐｐｍは，発明の詳細な説明中の実施例４の表３に基づくものであるところ，同表によれば，２０６ｐｐｍの水を添加しても，セボフルランの分解が十分に抑制されていないから，当該「中間値」を算出する上限値とすることのできないものであり，…被告らの上記主張は失当である。 (2)　ガラス容器以外の容器について …発明の詳細な説明には，容器の材質がガラスの場合についての実施例の記載しかないにもかかわらず，本件メカニズムについて説明する記載がないのであるから，本件各発明は，データによる裏付けを必要とする化学分野の発明として，当業者が実施可能な程度に開示されておらず，実施可能要件を満たしていないというべきである。	いう新たな知見を見出し，かかる知見を基礎としつつ，従来不純物として認識されていた水を含ませることによってルイス酸によるセボフルランの分解を抑制すること」を発明の中核たる特徴とする新たな技術的思想に基づくものである。）及び審査過程から明らかであり，また，発明の詳細な説明は，保存状態に応じて，含まれる水の量が決められることを当業者に対し明らかにしているのであるから，審決の上記判断に誤りはない。 …本件数値は，水の量が１０９ｐｐｍと２０６ｐｐｍである場合の実験データに基づき，その中間値を採用したものであるから，実験データによって裏付けられているものである…。 (2)　ガラス容器以外の容器について …ガラス容器以外の容器であっても，材料によっては，それ自体がルイス酸の性質を示す場合もあり得るし，材料の変質によって，あるいは，セボフルランがさらされ得る環境下における空気中等からの混入や，容器の製造・使用の過程における混入によって，容器中にルイス酸が存在し得るという点では，ガラス容器の場合と変わりはないのであるから，本件各発明においては，本来的に，容器の種類やそこに存在し得るルイス酸の種類が問われるものではない。 そして，各実施例においては，セボフルランの分解が促進されやすいガラス容器の場合（いわゆるカスケード反応が起こり得る。）においてすら，本件作用効果が確認されているのであるから，本件各発明が，ガラス容器よりもセボフルランの分解が起こりにくい他の材質の容器に対しても有用であることは自明のことである。

裁判所の判断

旧特許法３６条４項は，「・・・発明の詳細な説明は，経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と定めるところ，…本件各発明について実施可能要件を満たすというためには，発明の詳細な説明の記載が，本件発明１については当業者が同発明に係る麻酔薬組成物を，…使用することができる程度のものでなければならない。

そして，本件発明１のような組成物の発明においては，当業者にとって，当該組成物を構成する各物質名及びその組成割合が示されたとしても，それのみによっては，当該組成物がその所期する作用効果を奏するか否かを予測することが困難であるため，当該組成物を容易に使用することができないから，そのような発明において実施可能要件を満たすためには，発明の詳細な説明に，当該組成物がその所期する作用効果を奏することを裏付ける記載を要するものと解するのが相当である。

被告らは，「…既にサンプル７において，かなりの程度の分解抑制効果を発揮していたといえるのであるから，もう少し水分を増加させれば，十分に本件各発明の分解抑制レベルにまで達するものと合理的に推測することができる。そこで，本件各発明の予防的効果も加味し，やや余裕を持たせた数値として，１０９ｐｐｍと２０６ｐｐｍのほぼ中間値である本件数値を水の量の下限値とした」と主張する。

しかしながら，実施例４の表３によれば，ＨＦＩＰの量は，サンプル８ないし１１では５ないし７ｐｐｍであるのに対し，サンプル７では４０ｐｐｍであるから，そもそもサンプル７がサンプル８と「ほぼ同等のレベルにまで達している」と評価し得るかについても，疑問の余地が残るというべきである。

また，…なぜ１０９ｐｐｍの約１．３８倍，２０６ｐｐｍの約０．７３倍である１５０ｐｐｍとなるのかにつき，これを合理的に説明する証拠が一切ない以上，被告らの「もう少し水分を増加させ（た）」数値，「やや余裕を持たせた数値」との主張は，科学的な裏付けを欠いた単なる憶測にすぎないといわざるを得ない。

さらに，実施例４の実験は，タイプⅠの透明ガラス製アンプルにセボフルランと水を入れてフレームシールしたものであるから，そこで問題となるルイス酸は，そのほとんどがガラス容器に由来するものであると認められる。他方，被告らの主張によれば，本件各発明が抑制の対象とするルイス酸は，「セボフルランの製造，輸送，貯蔵工程等，セボフルランがさらされる環境下において存在し得るルイス酸」であるところ，被告らの上記主張は，ガラス容器に由来するルイス酸以外のルイス酸が及ぼす影響を考慮に入れたものではない。

…被告らは，「実施例１～７は，『最悪の場合のシナリオ』においてすら本件作用効果を奏することを記載するものであり，当該記載により，当業者は，実際の保存状態においてセボフルランがさらされ得る大抵の場合には，それ以上に効果を奏することを容易に理解することができるものである（したがって，『実際のセボフルランの製造現場における条件に置き換えるためのテスト』なども必要がない。）」と主張する。

しかしながら，…１０９ｐｐｍの水しか存在しない場合にはセボフルランの分解を抑制することができず，２０６ｐｐｍ以上の水が存在する場合にはセボフルランの分解を抑制することができたとの実験結果から，これを通常のセボフルランの製造，保存等における環境下に置き換えることにより，１５０ｐｐｍの水が存在すれば所期の作用効果を奏することができるとの結論を導き得ることを合理的に説明する証拠は一切存在しない。

…発明の詳細な説明には，本件各発明について，本件数値の水を含有させることにより所期の作用効果を奏することを裏付ける記載があるものと認めることはできず，その他，そのように認めるに足りる証拠はないから，発明の詳細な説明には，本件各発明の少なくとも各一部につき，当業者がその

実施をすることができる程度の記載があるとはいえないというべきである。 …発明の詳細な説明には，本件各発明は，単に，ルイス酸抑制剤としての水を含有させればよいとするものではなく，水によるその「有効な安定化量」を問題とし，これを，「約０．０１５０％ｗ／ｗから０．１４％ｗ／ｗ（飽和レベル）である」とする旨の記載…があるのであり…各実施例の記載をみても，そのほとんどにおいて，含有させる水の量を問題にし，水の量の多寡によって，所期の作用効果を奏するか否かを確認しているのであるから，本件数値は，所期の作用効果を奏する有効量を意味するものと解され，これを，場合によっては所期の作用効果を奏しないこともあるという意味での単なる「目安」とみることはできない。 したがって，審決の上記判断は，その前提を誤るものといわざるを得ない。

４．対応外国出願の判決・審決の概要（日本語訳）

（１）対応欧州出願の審決の概要

事件番号	T0639/05-3.3.02
出願番号	98902707.3
公開番号	967975
手続の経緯	特許異議申立ての棄却決定に対する審判の請求
結論	審判請求された決定は破棄される。特許は取り消される。
関連条文	EPC第83条
特許請求の範囲（予備的請求4の請求項1のみ記載）	１．ルイス酸による一定量のセボフルランの分解を防止するためのルイス酸抑制剤の使用において、ルイス酸抑制剤が、ルイス酸による上記一定量のセボフルランの分解を防止するのに十分な量で上記一定量のセボフルランに加えられることを特徴とする。
特許異議申立ての決定	異議部は、不十分な開示に関して、合理的な量の試行錯誤は、本発明を生み出す際に当業者に過度の負担があることを表すものではないので、係争特許の開示は実施可能である等の判断をした。
審決の概要	クレームされた用途は、「セボフルランの量」のルイス酸による劣化防止の目的とし、その目的を達成する手段は、「分解を防止する量で」ルイス酸抑制剤を添加することである。クレームが求める保護は、その量及び酸強度に依存しておらず、考え得る全てのルイス酸に対する分解の防止を包含している。ルイス酸抑制剤も不確定でもあり、必要な量は、達成されるべき結果として定義されている。また、容器も定義されておらず、ガラス、プラスチック、金属でよく、バルブのような様々な閉鎖手段がある。さらに、ルイス酸は、とりわけ、製造、バルク製造、輸送容器への封入、ロットの更なる操作、他の容器への詰め替え、貯蔵、及び病院での吸入システムでの利用の間でユビキタス可能性がある。そのため、防止の問題は、特定のガラス瓶で生じる可能性がある劣化に限られておらず、全く限定されていない。 クレームされた用途は、いかなるあり得る瞬間に発生する分解に対する、いかなるル

	イス酸についての防止の原則を扱っており、それについて特許の明細書は十分な開示を提供していない。さらに、当業者は、背景技術におけるこの種の分解についての情報を所有しておらず、その一般的な知識は、係争特許に欠けている情報を満たすのに役立たない。 　実際、クレームに包含される全ての状況に適用される理論的又は実験的なモデルが存在しないので、実際、ルイス酸による分解の予測は不可能である。 　クレームされた発明を実施すること（すなわち、特定量のルイス酸抑制剤を選択することによる分解の適切な防止を提供すること）は当業者に過度の負担を課す。 　したがって、係争特許の一般的な記述における簡単な情報は不十分である。さらに、特定のルイス酸（酸化アルミニウム）及び特定のガラス容器に関連して、特定の条件下で水の特定の効果を扱うだけの実施例は、一般化又は進歩性のある技術を使用せずに推定することはできない。

５．事案及び判示事項についての評釈

実施可能要件の審査基準（第Ｉ部第1章3.2.1(2)）によれば、物の発明にかかる明細書の記載が実施可能要件を満たすためには、①物の発明について明確に説明されていること、②当業者がその物を製造することができるように記載されていること、③当業者がその物を使用することができるように記載されていること、が必要となる。本件では、水の含有で所期の効果（セボフルランの安定化）が見られたものの、請求項に記載の水分含量で効果が得られるかどうか不明であり、合理的な説明もされていないことから、所期の効果を奏する組成物を製造することができるとはいえないとされた。

本特許権はその後、水の量を「少なくとも０．０１５％（重量／重量)」から「２０６ｐｐｍ以上、０．１４％（重量／重量）未満」に限定する訂正を行い、特許権が維持されている。実施例において、所期の効果が確認できる範囲に限定することにより特許権が維持されたことになる。

以上を鑑み、所期の効果を奏する範囲を請求項に適切に記載することが、実施可能要件を満たすためにも重要であることが分かり､化学系の発明において､実務上の参考になる事件であると思われる。

なお、本判決は、特許請求の範囲における「水の量」について中心に判断しており、対応欧州出願の審決で開示が不十分とされた判断事項と必ずしも一致していない。

裁判例分類	15：実施可能要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

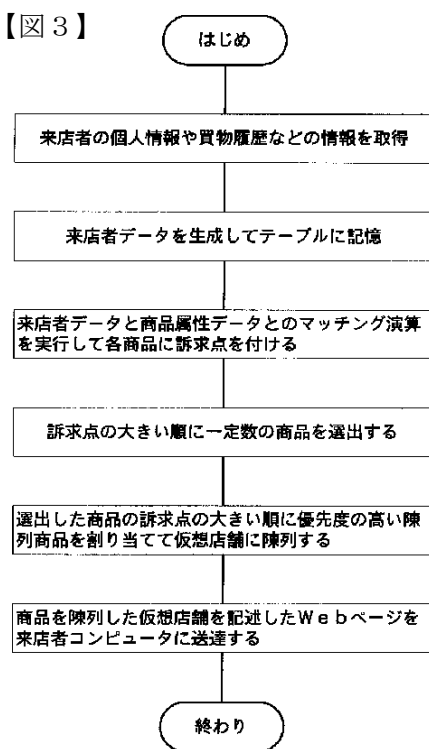
１．書誌的事項

事件	「商品の陳列決定装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成22年12月8日（平成22年（行ケ）第10125号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-198633号（特開2002-15231号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第36条第4項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、電子商店ならではのコンピュータ情報処理技術を駆使し、来店者に合わせて来店者ごとに選出した商品群を魅力的なレイアウトで陳列して提示するようにした電子商店サーバーにおける商品陳列制御方法を提供するため、アクセスしてきた来店者についての来店者データと商品データベースにおける各商品属性データとを照合して所定のマッチング演算処理にかけ、その来店者が各商品に抱く関心の大きさに相関するであろう予測の数値である訴求点を計算し、大きな訴求点を計上したいくつかの商品を陳列対象商品として商品データベースから選出し、選出された各商品を、より大きな訴求点を計上した商品をより優位の陳列位置に割り当てて、仮想店舗における陳列レイアウトを決定するものである。

【図３】

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「商品データベース中に商品データとして，「商品の外観などを示す図案や写真などの画像データ」が登録されている旨が記載されており（【０００８】），

「訴求点の大きい順に一定数の商品を陳列対象商品として選出する。ここで，陳列対象商品の選出数は固定的に決めておく必要はない。選出された商品の陳列占有面積に応じて最終的に商品数を増減してもよい。」（【００１３】），

「陳列する商品群が決定したならば，商品データベースから必要な情報を取り出してきて，それらの商品を仮想店舗に陳列した仮想商店Ｗｅｂページを生成する。…そして各商品をその訴求点の大きい順により優位の陳列位置に割り当ててレイアウトを決めていく。ここで，訴求点以外の要素が陳列レイアウトを少し変化させる仕組みを採用してもよい。たとえば訴求点によりいくつかの陳列位置の候

補を決め，その中から商品データの画像の大きさとか色などの要素により最終位置を決定するようにしてもよい。」（【００１４】）と記載されている。」（判決より抜粋、適宜改行）

（３）考慮された技術常識等（甲15の記載）（判決の認定）

「甲１５は，複数の動画というデジタルコンテンツについて，…記載しているものの，これは，平成１９年４月２５日に発行された文献であるから，本件出願当時（平成１２年６月３０日）の技術常識を直ちに立証するものではない。」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本件補正発明）

【請求項１】インターネットを通じて利用者コンピュータとＨＴＴＰリクエストレスポンスをやり取りし，利用者コンピュータのブラウザにより可視化される電子商店をＷｅｂページにより表現して送達するとともに，その電子商店を介してデジタルコンテンツの販売手続きを処理する電子商店サーバーにおいて，電子商店における商品の陳列決定装置であって，販売対象商品であるデジタルコンテンツに関する情報であって当該デジタルコンテンツ自体を含む情報が各商品ごとに区分して集約して商品データとして記録されると共に，各商品データに付帯して，各商品のカテゴリーなどの属性情報や各商品に関心を抱くと予測される消費者に関する属性情報を体系化してデータ表現した商品属性データが記録された商品データベースと，利用者コンピュータにより当該電子商店サーバーにアクセスしてくる来店者の個人情報を含む来店者データを取得する手段と，アクセスしてきた来店者についての前記来店者データに含まれる個人情報と，前記商品データベースにおける各商品属性データとを照合して所定のマッチング演算処理にかけ，前記個人情報と前記商品属性データとの一致度，類似度，あるいは関連性を判定して点数化することにより，その来店者が各商品に抱く関心の大きさに相関する予測の数値である訴求点を計算する手段と，一定以上の訴求点が計算された商品群の中から所定の規則でまたはランダムに陳列対象商品を，陳列対象商品の陳列占有面積に応じた数だけ選出する手段と，前記陳列対象商品として選出された各商品の陳列位置を，各商品の訴求点と，商品データの画像の大きさ又は色とに基づいて決定し，各商品を前記決定した陳列位置に割り当てた電子商店を表現する前記Ｗｅｂページのデータを生成する手段と，を備えることを特徴とする電子商店における商品の陳列決定装置。

（５）手続の経緯

平成20年6月25日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2008-16145号）
平成20年7月23日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年3月15日　：　上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本件補正明細書には，商品データベースに登録され，商品ＩＤに対応付けられているマルチメディア情報が，商品データの画像の大きさを含むことは記載されておらず，しかも，商品データの画像の大きさが，商品ごとに同じであるとは限らないから，商品データの画像の大きさと陳列占有面積を

考慮して選出すべき商品の数を算出し，算出された商品の数が適切か否かを判断するために，商品データの画像の大きさに基づいて商品データの画像の陳列位置の割当を行う必要があるのに，そのための具体的な情報処理が記載されていないとして，当業者が本件補正発明…を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない旨を判断した。

判決

原告の主張	**被告の主張**
…本件補正により，本件補正発明の対象商品は，無体のコンピュータプログラムであるデジタルコンテンツに限定されたから，視認しうるような商品の画像データは，観念できない。すなわち，本件補正発明では，商品が被写体となることはあり得ず，商品の画像は，その商品が化体されたアイコン等の画像で代替表示されるにとどまり，その場合，商品画像の大きさや形状については，甲１５記載の技術により定型化が行われるので，表示画面及び販売画面において，本件審決が指摘するような問題は生じない。 また，本件補正明細書には，商品データの画像のレイアウト及び陳列位置が決まっていることが記載されており，しかも，画像データが定型化された状態を崩さない程度に少し変化させる旨の記載もある（【００１４】）ところ，この記載は，商品データの画像の大きさが定型であり，実施の際にこれを変化させる可能性を記述したことが明白である。 (3)　したがって，本件補正明細書は，当業者が本件補正発明…を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されている。本件審決は，商品データの画像の存在を観念した上で，その大きさが商品ごとに同じであるとは限らないという誤った推測を判断の前提としており，特許法３６条４項に規定する要件の判断を誤っている。	(1)　本件補正明細書には，販売対象商品であるデジタルコンテンツについて，商品ＩＤに対応付けされて商品データベースに登録されている旨しか記載がなく（【０００８】），しかも，商品画像の大きさが定型化されるのならば，商品データの画像の大きさが陳列位置を決定する要素にはなり得ないはずなのに，商品データの画像の大きさが商品の陳列位置を決定する要素になる旨の記載がある（【００１４】）。以上によれば，本件補正発明においてデジタルコンテンツを商品とする場合，商品データの画像の大きさや形状が定型化されていることが自明であるとまではいえず，これは，商品ごとに同じであるとは限らないと理解するのが自然である。 …本件補正明細書によれば，陳列対象商品の数は，商品の陳列占有面積に応じて決定される（【００１３】）一方，陳列対象商品の陳列位置の決定は，商品データの画像の大きさ等に基づいて決定されることになる（【００１４】）結果，最終的な陳列位置の決定には，陳列占有面積と陳列対象商品の画像の大きさの総和とを比較する必要があることになる。しかるに，…陳列対象商品を決定するためには，商品画像の大きさや形状の情報を用いて最適化処理等を行う必要があるところ，本件補正明細書には，これらの大きさや形状を管理することは記載も示唆もされておらず，また，当業者にも自明でもない。

裁判所の判断

(1)　本件補正発明は，…商品データ及び商品属性データが記録された商品データベース並びに来店者の個人情報を含む来店者データを取得する手段を有し，当該個人情報と商品属性データとの関連性等を点数化することで来店者が各商品に抱く関心の大きさに関する訴求点を計算し，Ｗｅｂページ

上に陳列すべき商品（陳列対象商品）を，その「陳列占有面積に応じた数だけ選出する手段」と，その「陳列位置を，各商品の訴求点と，商品データの画像の大きさ又は色とに基づいて決定し，各商品を前記決定した陳列位置に割り当てた電子商店」を生成する手段を備えることを特徴とする商品の陳列決定装置である。

…本件補正発明が販売対象商品とするデジタルコンテンツについては，いずれも一定の大きさを有する商品データの画像が存在することを前提としており，かつ，当該画像の大きさが陳列位置を決定する条件となっていることから，各販売対象商品ごとに陳列位置を割り当てることができるものであると認められる。

したがって，本件補正発明を実施する上では，商品の陳列決定装置が，そのような商品データの画像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理し，また，どのようにＷｅｂページ上に陳列される商品を選出し，かつ，陳列位置を決定するのかが明らかにされる必要がある。

しかしながら，本件補正発明の特許請求の範囲の記載からは，商品データの画像が何をいうかを含め，これらの点は，一義的に明らかとはいい難い。

(3)…本件補正発明は，販売対象商品をデジタルコンテンツに限定しているところ，そもそも，そのような無体のデジタルコンテンツについて，Ｗｅｂページ上に陳列されて視認可能となるような「商品の外観など」（【０００８】）に関する画像データを観念することは，それ自体困難である。しかも，本件補正明細書は，ここにいう「商品の外観など」と販売対象商品であるデジタルコンテンツとの関係について何ら説明を加えていないから，本件補正明細書の記載によっても，本件補正発明の請求項に記載された「商品」であるデジタルコンテンツに関する「データの画像」という技術的意義は，明らかではない。そのため，本件補正明細書は，商品データの画像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理しているかや，陳列対象商品として選出された商品（の画像データ）の占有面積（【００１３】）に応じてどのように陳列される商品数を決定し，更に最終的な商品の陳列位置を決定する（【００１４】）に当たり，商品データの画像の大きさをどのように要素として考慮しているのかを，当該商品であるデジタルコンテンツを対象としてみた場合に，いずれも明らかにしているとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、補正において、電子商店（オンラインモール）における販売対象商品を「デジタルコンテンツ」に限定した。しかし、明細書には、当該「商品の外観など」と販売対象商品であるデジタルコンテンツとの関係について何ら説明が無いばかりか、そもそも無体物であるデジタルコンテンツについてWebページ上に陳列されて視認可能となるような「商品の外観など」に関する画像データを観念することは困難であるとされた。よって、実施可能要件を満たさない旨が判示され、妥当な判断であると考えられる。本判決の射程は、特定の技術分野に限定されると思われる。

裁判例分類	15：実施可能要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる薬を調合するためのウリジンの使用方法事件」（査定不服審判） 知財高判平成25年2月12日（平成24年（行ケ）第10071号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-562028号（特表2003-517437号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第36条第4項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、外因性ウリジンソースを投与することによってシチジンレベルを上昇させる方法、特にある種の神経学的障害を治療する際の前記ウリジン又はウリジンソースの単独での又は他の薬学的物質と組み合わせた薬理学的使用に関する。

（２）発明の詳細な説明の開示

【００３４】

例２

この例に関しては、ラット又は他のげっ歯類ではなくアレチネズミを選択する。アレチネズミのピリミジン代謝がヒトにより近いためである。実際的且つ倫理的な理由から、一部の実験的試験には必ずしもヒトを使用することができず、当業者は一般にアレチネズミモデルがヒトモデルと等価であることを認識している。実際に、アレチネズミは一部のヒト疾患および脳虚血のような脳障害の選択モデルである（Ｇｉｎｓｂｕｒｇら、脳虚血のげっ歯類モデル。Ｓｔｒｏｋｅ　２０：１６２７～１６４２，１９８９）。アレチネズミにウリジンを経口投与し、６０分後に例１で述べた修正ＨＰＬＣ法によりシチジンとウリジンの血漿および脳レベルを測定する。図３は、２５０ｍｇ／ｋｇ体重のウリジンの経口投与後の、血漿中のウリジンとシチジンレベルの相対的比率を示す。図４は、２５０ｍｇ／ｋｇのウリジンの経口投与後の、脳におけるウリジンとシチジンレベルの相対的比率を示す。これらの結果は、脳におけるウリジンの代謝プロセシングが血漿中でのウリジンの全身的プロセシングとは異なることを示している。またこれらの結果は、脳に輸送されたときウリジンが

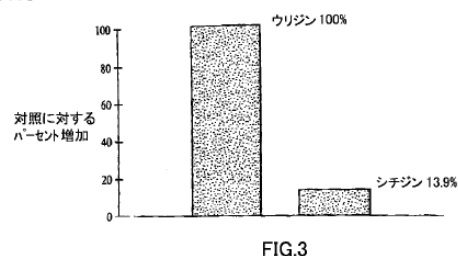
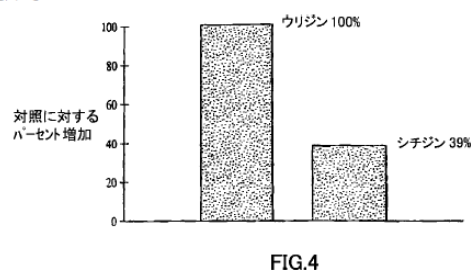



FIG.3
FIG.4

直ちにシチジンに変換されること、そしてこの変換は血漿中よりも脳中でより効率的であることを示唆する。ヒトにおいても同様の実験を実施し、ただしヌクレオシドの脳レベルを測定する代わりにＣＳＦレベルを測定する。ウリジンが特に脳において直ちにシチジンに変換されるという所見は全く予想外であり、本発明の基礎を構成する。

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項７】処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する，(a) ウリジン，ウリジン塩，リン酸ウリジン又はアシル化ウリジン化合物と，(b) コリン及びコリン塩から選択される化合物と，を含む組成物。

（４）手続の経緯

平成19年5月21日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成20年6月10日　：　拒絶査定
平成20年9月16日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2008-23607号）
平成20年10月16日　：　手続補正（審判請求の理由の補充に関する）
平成23年10月11日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本願発明は，「処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する，（ａ）ウリジン…と，（ｂ）コリン…から選択される化合物と，を含む組成物。」に係るものであるところ，発明の詳細な説明には（ａ）成分及び（ｂ）成分の双方を含む組成物を経口投与した場合に，脳のシチジンレベルが上昇することを確認できる試験結果については，何ら記載されていない。
…薬理試験結果が記載されていない以上，本願発明の医薬をいかなる疾患に対して用いるのか，…それぞれの投与量をどの程度とすべきであるのかについての指針は全く示されていないというべきであって，…当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであるとすることはできない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(3)　医薬用途を裏付ける実施例としては，段落【００３４】は…ウリジンが特に脳において直ちにシチジンに変換されるという所見は全く予想外であり，本願発明の基礎を構成すると記載されており，ウリジンが脳においてにシチジンに変換されることは実験的に証明されている。
本願明細書には，ウリジンとコリンを併用した実験結果は記載されていない。しかし，シチジンが，シチジン三リン酸（ＣＴＰ）として細胞膜を</td><td>被告の主張
(2)　原告は，「ウリジンとコリンの組合せが，リン脂質合成のための共力的に作用することを示す実験結果を記載する必要はない」と主張する。
原告の上記主張は，シチジンとコリンの共力作用について，甲１７において「全ＰｔｄＣｈｏ濃度は，コントロール細胞又はコリンのみを補給された細胞における濃度と比較して，コリンとシチジンの両方で培養された細胞で若干だが有意に増加した」ことを前提としている。</td></tr>
</table>

構成するリン脂質であるホスファチジルコリン（ＰＣ）及びその他の膜リン脂質合成のための律速前駆体であることが本件出願時に公知であり，コリンがＰＣ等の膜リン脂質合成の重要な前駆体であることが本件出願時に公知であったため，ウリジンが脳においてにシチジンに変換される発見と組み合わせると，ウリジンとコリンの併用が膜リン脂質合成に有効であることは当業者に理解できた。

…化合物は公知であり，各化合物の製造方法も公知であり，各化合物を投与する方法も公知であり，所定の適応症の治療用化合物としての使用さえも公知である。したがって，当該技術分野は，充分に開発されており，当業者の技術水準や技術常識は高い。この事実は，当業者の技術水準や技術常識を誤解して過小評価した審査及び審理によって不当に無視されている。

本件出願には，当業者が出願時の本件出願に記載される発明及び実験を実施するための充分な情報が含まれている。本件出願を，技術常識及び一般的な薬理学的原理と結びつけて読んで理解した当業者は，…本件出願の教示を容易に実行できる。当業者の技術水準や技術常識を考慮すれば，ウリジン類とコリン又はコリン塩との実験的証拠は不必要である。

２００３年及び２００５年の論文（甲１９～２１）は，本件出願後に公開されたものであるが，これら論文に記載された成果を得るために，本件出願は十分な情報及び指針を当業者に提供した。

…の両論文は，本件出願の記載を実行する。両論文は，組み合わせて理解した場合，ウリジン及びコリンがヒトにおいてシチジンのレベルを増大させることを明らかにする。両論文では，本件出願の情報が，当業者の技術常識との組合せで使用されており，本件出願が，ウリジン及びコリンはヒト対象において脳のシチジンを増大させるという技術情報を当業者に実施可能に提供した

しかしながら，ＰＣ濃度，すなわち，ホスファチジルコリンの濃度が上昇することと，「ある種の神経学的疾患」の治療効果との関係については，…証拠のいずれにも記載されていない。

そして，本願明細書には，例２として，ウリジンを単独でアレチネズミに投与した場合の血漿及び脳におけるウリジンとシチジンの相対的な比率が示されていること（段落【００３４】）から，仮に，ウリジンが脳においてシチジンに変換されることが実証されているとしても，ウリジンの投与量とシチジンレベル（濃度）との相関関係については具体的な数値が記載されていない。

そうすると，ウリジンとコリンを併用する場合に，それぞれの投与量がどの程度であれば，脳におけるシチジンレベルが両者の共力作用が得られる程度に上昇するのか，また，治療に十分な程度にホスファチジルコリンの濃度が上昇するのかが明らかにされていないのであるから，医薬発明である本願発明を実施できる程度に，発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されているということはできない。

原告は，本願発明の各有効成分は公知であり，各成分の製造方法，各成分を疾患の治療のために投与する方法も公知であるから，本願発明の技術分野は，充分に開発されており，当業者の技術水準や技術常識は高いので，ウリジン類とコリン又はコリン塩を組み合わせた実験的証拠は不必要であると主張する。

しかし，原告が高いとする当業者の技術水準や技術常識によっても，ウリジン類とコリン又はコリン塩を含む組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させることを合理的に説明できない…

…原告が提示する甲１９～２１は，本件出願後に公開された学術論文であり，原告が指摘する内容も，本件出願の優先日前の技術常識や技術水準についてのものということはできないから，原告の主張は，本件出願の優先日における技術常識や

ことを意味する。	技術水準に基づくものではない。

裁判所の判断

(1)　請求項７…は，（ａ）ウリジン…，及び，（ｂ）コリン…の２成分を組み合わせた組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させるという薬理作用を示す経口投与用医薬についての発明である。

そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明に当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したといえるためには，薬理試験の結果等により，当該有効成分がその属性を有していることを実証するか，又は合理的に説明する必要がある。

本願明細書には，例２として，アレチネズミに前記（ａ）成分であるウリジンを単独で経口投与した場合に，脳におけるシチジンのレベルが上昇したことが記載されているものの，（ａ）成分と（ｂ）成分を組み合わせて使用した場合に，脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験の結果は示されておらず，（ｂ）成分単独で脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験結果も示されていない。また，（ｂ）成分…を（ａ）成分と併用して投与した場合，又は（ｂ）成分単独で投与した場合に，脳のシチジンレベルを上昇させるという技術常識が本願発明の優先日前に存在したと推認できるような記載は本願明細書にはない。

そうすると，詳細な説明には，本願発明の有効成分である（ａ）及び（ｂ）の２成分の組合せが脳シチジンレベルを上昇させるという属性が記載されていないので，発明の詳細な説明は，当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したということはできない。

原告は，本願発明の各有効成分は公知であり，各成分の製造方法，各成分を疾患の治療のために投与する方法も公知であるから，…当業者の技術水準や技術常識は高いので，ウリジン類とコリン又はコリン塩を組み合わせた実験的証拠は不必要であると主張する。

しかし，原告が高いとする当業者の技術水準や技術常識によっても，ウリジン類とコリン又はコリン塩を含む組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させることを合理的に説明できないから，原告の主張は失当である。

原告は，ウリジンとコリンを投与することにより生体内で所定の効果が得られるという点は甲１９～２１に記載されており，…当業者は，本願発明を本願の発明の詳細な説明の教示に従って容易に実行できるから，…実験的証拠は不必要であるとも主張する。

しかし，原告が提示する甲１９～２１は，本件出願後に公開された学術論文であり，原告が指摘する内容も，本件出願の優先日前の技術常識や技術水準についてのものということはできない…

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、特定の薬理作用を示す医薬の発明において，実施可能要件を満たすためには，薬理試験の結果等により，当該有効成分がその属性を有していることを実証するか，又は合理的に説明する必要がある旨を判示する。この判示内容は、発明の構成からその有用性を予測するのが困難な化学分野に適用される一方、発明の構成からその有用性を予測するのが比較的容易な機械などの発明には適用されないといえる。したがって、技術的射程はさほど広くないといえる。なお、本判決では、薬理データなどがなくても、薬理作用を有することを合理的に説明できれば、実施可能要件を満たすことを認める余地を許している。

また、本判決の判示事項は、実務的にも確立されており、安定度は高いといえる。

裁判例分類	15-1：過度な実験・試行錯誤を要することを理由とする実施可能要件違反が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

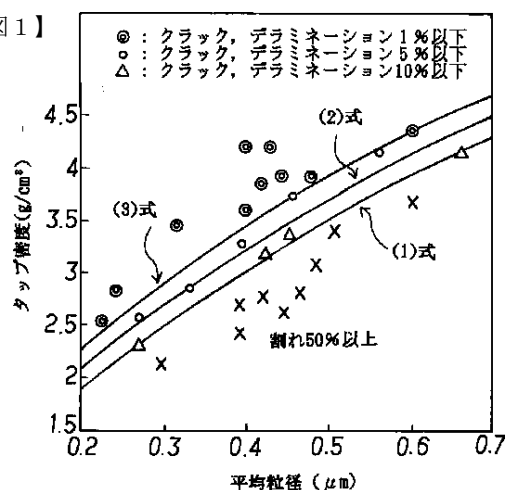
１．書誌的事項

事件	「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉事件」（特許異議の申立て） 知財高判平成17年6月30日（平成17年（行ケ）第10280号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-50905号（特開平8-246001号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第36条第4項、第113条第4号
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、磁器コンデンサー製造工程におけるクラックや剥離が発生しにくい、低抵抗な電極材料としてのニッケル粉を提供することを目的とし、平均粒径が0.1～1.0μｍで、かつタップ密度が特定式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である構成とした。

【図１】

（２）発明の詳細な説明の開示

「ニッケル純度は99.5重量％以上が好ましく，99.5重量％未満では焼成時にデラミネーションやクラックが発生しやすいだけではなく，電極としての特性が低下（比抵抗が大きくなる）する。このような特徴を持つニッケル粉の製造方法としては，塩化ニッケルの気相水素還元法が挙げられる。従来の湿式法は，ニッケル粉の製造温度が低温（<100℃）であるのに対し，塩化ニッケルの気相水素還元法は，製造温度が高温（1000℃付近）であるため，結晶が大きく成長（微細な１次粒子の集合体でない）することによって焼成時に過焼結が発生しにくい。また，気相水素還元法では，粒形状が球状となり，純度99.5%以上のものが得やすい有利な点もある。上記特徴を持つニッケル粉を効率よく製造するために，反応器を用いて塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法が適している。具体的には，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃(1277K)～1453℃(1726K)の温度で化学反応させる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】平均粒径が0.1～1.0μｍで，かつタップ密度が(2)式で表される条件を満足し，さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であることを特徴とする積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。

タップ密度≧－2.5×（平均粒径）^{2}＋7.0×（平均粒径）＋0.8・・・(2)式

（４）手続の経緯

平成13年4月23日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出
平成13年6月8日　：　特許権の設定登録
平成13年11月12日　：　特許異議の申立て（異議2001-73067号）
平成15年2月19日　：　「…特許を取り消す。」との決定

なお、平成13年4月23日の手続補正では、「タップ密度≧－2.5×（平均粒径）^{2}＋7.0×（平均粒径）＋0.6・・・(1)式」を、上記「特許請求の範囲」に記載の(2)式に限定するとともに、「粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」との要件を付加し、タップ密度が「(1)式を満たしているが、(2)式を満たしていない」出願時明細書における実施例7及び実施例8を、比較例1及び比較例2としたものである。

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">決定（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件明細書の発明の詳細な説明には，「塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させる」こと，この化学反応において，「10リットル／分のアルゴンガス」，「反応部５の中央ノズル６から下向きに5リットル／分の割合で供給される水素７」を用いることが記載されているが，「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し，さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」ニッケル超微粉を得るために必要な，塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度の範囲並びにアルゴンガス及び水素の流量の範囲については記載がなく，当業者が，上記発明の詳細な説明の記載に従って製造しようとしても，製造できるかどうかも不明のまま不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことになるから，当業者が，「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し，さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」ニッケル超微粉を容易に製造することができるとすることはできず，このような発明の詳細な説明の記載について，「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度」に記載されているということはできない。…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…本件発明は新規な物の発明ではなく，有用性の高い用途を持つニッケル微粉を選択する指標を与えるものである。このような指標が提示されれば，当業者は，通常の試行錯誤の範囲内で，本件明細書に記載された製造方法内において，特定の製造装置ごとに細部の技術的条件を変化させ，その結果得られた粉体の特性と指標とを比較し</td><td>…実施例１ないし５と比較例１及び２とは，塩化ニッケルの気相水素還元法の製造条件が本件明細書の段落【0013】に具体的に開示された範囲内において設定されている点で共通しているが，その結果を対比すると，実施例１ないし５に係るニッケル粉は本件請求項１記載の特性をすべて満たしているのに対して，比較例１に係るニッケル粉</td></tr>
</table>

ながら，適した製造条件を決定することができる。 …(1)式と(2)式の差は出願時明細書に記載されるように，本発明のニッケル超微粉を用いて積層セラミックコンデンサーを製造する際にクラック，デラミネーション発生率が１０％以下であるか，５％以下であるかの差である。このような粉体群の製造に際して両方を区別して製造できる画期的な製造方法があれば，製造方法の発明として特許されるべきものであり，ニッケル超微粉の用途又は評価の指標の発明である本件発明において両者を区別する製造方法の記載を求めるのは誤りである。	はタップ密度と粒度分布の特性を満たさず，比較例２に係るニッケル粉はタップ密度と平均結晶子径／平均粒径の特性を満たしていない。 …請求項１の特性をすべて満たすニッケル超微粉を製造するためには本件明細書に記載された製造条件では不足であり，同明細書の記載や技術常識をもってしても当業者が製造することができないのであるから，本件明細書には決定が判断するとおりの記載不備がある。 …本件発明に係るニッケル超微粉は，原告らの主張するような当業者の試行錯誤の範囲内で簡単に製造することができるようなものではなく，本件明細書の記載からはどのような条件設定をすれば製造が可能となるのか明らかではない。

裁判所の判断

ここでいう「実施」とは，「物の発明」の場合，その物を製造，使用等することであるから，当業者がその物を製造することができる程度に記載しなければならないことはいうまでもなく，そのためには，明細書，図面全体の記載及び技術常識に基づき特許出願時の当業者がその物を製造できるような場合を除き，具体的な製造方法を記載しなければならないと解すべきである。

…本件明細書には，本件発明に係るニッケル粉を製造する具体的方法として，塩化ニッケルの気相水素還元法を採用し，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃(1277K)～1453℃(1726K)の範囲内で化学反応させるという方法が記載されているということができる。…実施例１ないし５のニッケル粉のタップ密度は(2)式（タップ密度≧－2.5×(平均粒径)^2＋7.0×(平均粒径)＋0.8）を満たしているが，比較例１及び２のニッケル粉のタップ密度は(1)式（タップ密度≧－2.5×(平均粒径)^2＋7.0×(平均粒径)＋0.6）は満たすものの，(2)式は満たしていない。このことは，本件明細書に記載された上記製造方法に従ってニッケル粉を製造したとしても，本件請求項１記載の特性を満たすニッケル粉が製造できるとは限らないことを示しているということができる。

…前記のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法に従って製造されたニッケル粉は(1)式は満たすものの，(2)式については必ずしも満たすとは限らないのであるから，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法は，当業者が容易に本件発明を実施をすることができる程度に記載されているということはできない。

…当業者が本件請求項１記載の特性を満たすニッケル超微粉を製造するために本件明細書に記載された製造条件のほかにいかなる条件設定をすべきかについては，本件明細書及び図面に何ら示唆はない。…塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度以外のいかなる条件が平均粒径又はタップ密度に影響を与えるのかについては，…提出された証拠からも明らかとはいえず，まして本件特許の出願当時にかかる条件設定についての技術常識が存在したことを示す的確な証拠もない。したがって，当業者は，

本件発明を実施するに際して，本件明細書に記載された塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度のほか，様々な条件を設定・変更して不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことは明らかであって，…発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が…発明を容易に実施し得るということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の判示内容は、当業者に不相当に多くの試行錯誤を強いるか否かを判断基準とするものであり、同様の判断基準を示した裁判例は少なくなく、安定度は高いと思われる。

不相当に多くの試行錯誤を強いるか否かは技術分野によって程度に差があると思われるが、その判断基準そのものは、本事案の技術分野に限らず適用可能なものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例分類	15-1：過度な実験・試行錯誤を要することを理由とする実施可能要件違反が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「電解放出デバイス用炭素膜事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年4月14日（平成22年（行ケ）第10247号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2130号109頁、判例タイムズ1401号296頁
出願番号	特願2000-510154号（特表2001-516127号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第36条第4項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、基板上に炭素膜の層を有する電化放出デバイスである。ここで、該炭素膜は、１５７８ｃｍ$^{-1}$～１６２０ｃｍ$^{-1}$の範囲のＵＶラマンバンドを有し、該ＵＶラマンバンドは２５ｃｍ$^{-1}$～１６５ｃｍ$^{-1}$の半値全幅値（ＦＷＨＭ）を有するものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

「…本願明細書には，本願発明の製造工程として，以下の記載がある（【００１０】）。
（ア）炭素層は，熱いフィラメントによって補助された化学蒸着（「ＣＶＤ」）プロセスを用いて堆積し得る。
（イ）基板は，ＣＶＤ反応器中のホルダー上に載置される。
（ウ）水素ガスが，反応器におよそ１０分間未満，流入される。
（エ）次に，メタンのパーセンテージが５０％未満である，水素及びメタンの混合物が，反応器の中に１時間未満，流入される。
（オ）上記工程（エ）におけるよりもメタンのパーセンテージが低い，別の水素及びメタンの混合物が，反応器に２時間未満，流入される。
（カ）そして，ＣＶＤ反応器内において，水素のフローが１５分未満行われる。
また，本願明細書には，上記製造工程における製造条件としては，以下のことも記載されている（【００１１】【００１２】）。
（キ）少量の酸素，窒素，あるはホウ素ドーパントが，ガス流に含まれてもよい。
（ク）フィラメントの温度は，１６００℃～２４００℃の範囲に設定される。
（ケ）基板の温度は，６００℃～１０００℃の間に設定されている。
（コ）堆積圧力は，５～３００torrの間である。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願発明1）

【請求項１】基板上に炭素膜の層を有する電界放出デバイスであって，該炭素膜は電界の影響下で電子を放出し，該炭素膜は，１５７８ｃｍ$^{-1}$～１６２０ｃｍ$^{-1}$の範囲のＵＶラマンバンドを有し，該ＵＶラマンバンドは２５ｃｍ$^{-1}$～１６５ｃｍ$^{-1}$の半値全幅値（ＦＷＨＭ）を有する，電界放出デバイス。

（４）手続の経緯

平成18年7月26日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2006-16055号）

平成21年7月6日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出

平成22年3月23日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明１ないし３，本願発明６ないし８に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえず，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法（以下「法」という。）３６条４項に規定するいわゆる実施可能要件を満たしていないから，特許を受けることができない，というものである。
…本件審決は，「炭素膜の形成に影響を及ぼす他のパラメータ（例えば，反応器の大きさや，メタンの流入量等）については，何ら規定されていない」と認定した…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>(1)　本願発明に係る電界放出デバイス用炭素膜の製造方法について
ア　本願明細書の発明の詳細な説明には，
（ウ）水素が１０分未満，
（エ）水素とメタンの混合物が１時間未満，
（オ）他の水素とメタンの他の混合物が２時間未満，
（カ）水素が１５分未満，
の各々を，ＣＶＤ反応器に順次流入することが記載されている。
したがって，本願発明の代表的な製造方法を示す実施例としては，（ウ）ないし（カ）の全ての製造工程が必須である。よって，原告が代表的な実施例として記載した事項から，本件審決が必須事項と選択事項とを認定して実施可能要件を判断する基礎としたことは，的外れである。
イ　本件審決は，「…炭素膜の形成に影響を及</td><td>(1)　本願発明に係る電界放出デバイス用炭素膜の製造方法について
（ア）　本願発明の「電界放出デバイス用炭素膜」に係る製造方法について，本願明細書の発明の詳細な説明の記載（【００１０】～【００１２】）によれば，本願発明に係る電界放出デバイス用炭素膜の製造方法には，原告主張の製造工程（ウ）ないし（カ）が含まれることが把握されるところ，上記各工程の流入時間は上限のみが規定され，下限に関する規定がないことから，流入時間が０分である場合も含まれることとなる。流入時間が０分とは，かかる流入工程がないことを意味する。
製造工程（ウ）（オ）（カ）のは，いずれも省略可能な選択的製造工程であり，本件審決の認定に誤りはない。
炭素膜の形成に影響を及ぼすパラメータについて規定されていないとした本件審決の説示は，本</td></tr>
</table>

ぼす他のパラメータ（例えば，反応器の大きさや，メタンの流入量等）については，何ら規定されていない」と認定したが，パラメータを全て列挙しなければならないとするのであれば，出願人に過度の負担を強いるものである。 　実施可能要件に対する本件審決のような過度な要求は，発明の保護をないがしろにするものであって，差し控えるべきである。	願発明に係る炭素膜の製造方法についての説明が，本願明細書の発明の詳細な説明（【００１０】～【００１２】）の記載箇所に限られていることを指摘したものであり，原告が主張するような，製造方法に必要なあらゆるパラメータを全て列挙することを要求したものではない。

裁判所の判断

…製造工程のうち，上記…（ウ）（オ）（カ）の工程について，時間の上限のみが言及されているからといって，その工程が省略可能であり，その余の同（ア）（イ）（エ）の工程のみが必須の製造工程であると解することは相当とはいえない。また，…本願明細書の記載（【００１０】～【００１２】）及び本件意見書（甲５）の上記記載等によると，水素流速を非常に小さくして形成するとダイアモンド微結晶が形成できることが示されており，本願明細書の【００１０】ないし【００１２】で示された範囲の中でも，ガス濃度を小さくする等の結晶を大きくさせない条件によって，ダイアモンド微結晶が形成できることが示唆されているということができる。

…本願明細書に記載された複数の条件の全範囲で，本願発明が製造できる必要はなく，技術分野や課題を参酌して，当業者が当然行う条件調整を前提として，【００１０】ないし【００１２】に記載された範囲から具体的製造条件を設定すればよい。

…本来，物の発明において，適用可能な条件範囲全体にわたって，実施例が必要とされるわけではない。物の発明においては，物を製造する方法の発明において，特許請求の範囲に製造条件の範囲が示され，公知物質の製造方法として，方法の発明の効果を主張しているケースとは，実施例の網羅性に関して，要求される水準は異なるものと解される。

以上のとおり，本願明細書【００１０】ないし【００１２】の条件範囲は，製造可能なパラメータ範囲を列挙したと捉えるべきで，当業者は具体的な製造条件決定に際しては，技術常識を加味して決定すべきものである。

４．事案及び判示事項についての評釈

第36条第4項に規定するいわゆる実施可能要件に関し、記載内容が当業者にとって過度の試行錯誤を要するか否かについて判断された数少ない裁判例であると思われる。しかしながら、個別具体的な技術内容に依存するところが大きく、安定度は低いものと考える。また、同様の理由から、技術的射程も広いものとはならないと考える。

裁判例分類	16：委任省令要件違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「スロットマシン事件」（無効審判） 知財高判平成21年7月29日（平成20年（行ケ）第10237号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例タイムズ1325号228頁
出願番号	特願2003-330208号（特開2005-46584号公報）
結論	認容
関連条文	第36条第4項第1号、施行規則第24条の2
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、上田洋幸裁判官

【図７】

2．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、スロットマシン１は、3個のメインリールと、3個のサブリールと、左・中・右リール位置検出センサ（４７Ａ、４８Ａ、４９Ａ）を備える。各センサは、メインリールの回転を検出して基準点通過信号信（４７ａ、４８ａ、４９ａ）を出力する。メインＣＰＵ３１はこれらの信号に基づいてメインリールの回転を制御する。また、メインリールには上述したセンサとは別にセンサが設けられており、それらのセンサの出力信号に基づいて、サブＣＰＵは各サブリールの回転を制御する。

（２）発明の詳細な説明の開示

【発明が解決しようとする課題】

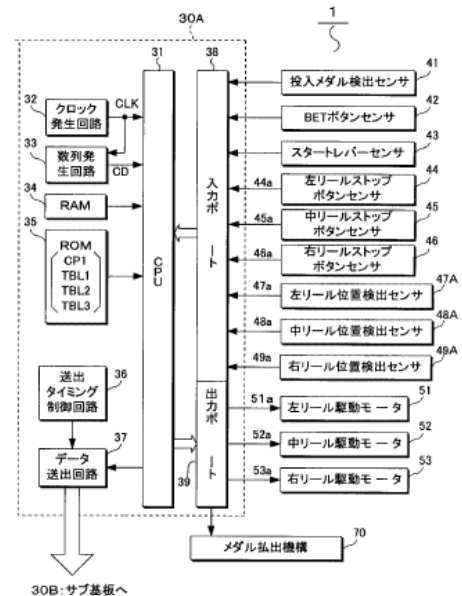
【０００７】

しかしながら、従来のスロットマシンは、メインの可変表示部とサブの画像表示部の表示が連動して可変表示となり、プレイヤーがリールストップボタンを操作すると、両者が連動して停止するものであった。従って、メインの可変表示部の可変表示が停止した後に、画像表示部の表示を継続させることができなかった。このため、趣向を凝らした演出には限界があった。

【０００８】

また、従来のスロットマシンにおいては、役に入賞する各リールの停止態様は、同一種類の図柄が揃うことを条件とするので、サブの画像表示部を中央部に配置し、メインの可変表示部を周辺部に配置しても、プレイヤーは可変表示部を一見してゲームの結果を知ることができる。このため、サブの画像表示部でどのような演出をしようとも、演出の面白みにかけるといった問題があった。

【０００９】

加えて、何等かの役に入賞した場合には、役に対応したメダルが払い出されることになるが、メイ

ンの可変表示部の図柄停止に連動してメダルを払い出していたので、メインの図柄停止した後はどのようにサブの画像表示部で演出を行っても面白みに欠けるといった問題があった。

【００１０】

本発明は上述した問題に鑑みてなされたものであり、演出の趣向性を向上させるスロットマシンを提供することを解決課題とする。

（３）特許請求の範囲（本件訂正前）（請求項1のみ記載）

【請求項１】Ａ　複数の図柄が表示されたメインリールを備えた第１表示手段と，Ｂ　複数の図柄を可変表示可能な表示列を備えた第２表示手段と，Ｃ　プレイヤーの開始操作に応じて開始指示信号を出力する開始操作手段と，Ｄ　プレイヤーの停止操作に応じて停止指示信号を出力する停止操作手段と，Ｅ　前記開始指示信号を検知して前記メインリールの回転を開始させるように前記第１表示手段を制御し，前記停止指示信号を検知して前記メインリールの回転を停止させるように前記第１表示手段を制御する第１制御手段と，Ｆ１　前記メインリールの回転中に，前記メインリールの回転方向と同じ方向に前記表示列を可変表示させるように前記第２表示手段を制御する第１処理と，前記メインリールの回転方向と逆の方向に前記表示列を可変表示させるように前記第２表示手段を制御する第２処理とを選択的に実行する第２制御手段と，を備えることを特徴とするスロットマシン。

（４）手続の経緯

平成19年1月31日	：	被告による特許無効審判の請求（無効2007-800017号）
平成19年12月12日	：	原告（特許権者）による訂正の請求（本件訂正）
平成20年2月1日	：	原告による本件訂正の請求書の手続補正（本件補正）
平成20年5月20日	：	本件補正を認容、本件訂正を却下、「…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">審決は，「請求項１～９，１１，１３～１４に係る発明は，段落０００７～０００９に記載された課題の何れにも該当しないものである。」…，「以上のとおりであるから，本件の明細書は，請求項１～９，１１，１３～１４に係る発明について，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載したものではないから，経済産業省令で定めるところにより記載したものであるとは認められない。」…と判断した。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…委任省令は，すべての請求項に記載されたすべての発明について，そのすべての課題を【発明が解決しようとする課題】欄に記載しなければならないことを規定しているわけではない。
請求項１，２，３及び９は独立形式であるとこ</td><td>被告の主張
請求項１，２，３及び９に係る発明の「演出の趣向性を向上させる」という課題を解釈するに当たり，従来の遊技機が奏する演出の趣向性の問題点について，本件特許明細書の記載を参酌すべきことになる。そして，同明細書によれば，従来の</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>ろ，これら請求項に記載された各発明の課題が「演出の趣向性を向上させる」ことにあることは，特許請求の範囲の文言のみからも十分に理解することができる。
本件においては，「明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて」，メインリールの回転中に，そのゲームで他の役に当選しているか否かを予想させ，メインリールの停止操作のタイミングを調整することができるようにすること，これにより，サブリールの演出の趣向性が質的に向上し，遊技の意外性を生じさせるという課題を理解することが可能である。
…審査便覧「第Ⅰ部」「第１章」「３．３．２　委任省令要件の具体的運用」欄の「②発明が解決しようとする課題及びその解決手段」欄の（ⅱ）には「ただし，発明が解決しようとする課題についての明示的な記載がなくても，…当業者が，発明が解決しようとする課題を理解することができる場合については，課題の記載を求めないこととする…。」と記載されている。技術常識に属する従来技術から課題が理解できる…本件の場合に限って，突如として厳格に「課題」欄の記載を求めるのは，公平取扱いの原則に反し不当である。</td>
<td>遊技機に係る上記問題点は，段落【０００７】ないし【０００９】に尽きる。審決は，それらの段落に記載される問題点を参酌して，本件発明の課題の意味を解釈し，請求項１ないし９，１１，１３及び１４に係る発明について，解決しようとする課題に必要な事項を記載したものではないと判断したのであって，その判断に誤りはない。
…従来の遊技機が奏する演出の趣向性の問題点が，段落【０００７】ないし【０００９】に尽き，請求項１ないし９，１１，１３及び１４に係る発明は，段落【０００７】ないし【０００９】に記載された課題のいずれにも該当しない以上，審決の判断に，委任省令要件違反の誤りはなく，公平の原則に違反するとの主張も理由がない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
…委任省令違反があるとした審決の上記判断は，誤りである。
すなわち，…３６条４項は，「発明の詳細な説明の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と定め，…同項１号において，「一経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして，上記の「経済産業省令」に当たる特許法施行規則２４条の２は，「…第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。
…３６条４項１号において，…「実施可能要件」…を規定した趣旨は，…当業者…がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したといえない発明に対して，独占権を付与することになるならば，発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を</td>
</tr>
</table>

生ずるからである。
…実施可能要件…の下において，…施行規則２４条の２が，（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは，特許法が，いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を，実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば，…施行規則２４条の２の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は，実施可能要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって，実施可能要件と別個の独立した要件として，形式的に解釈適用されるべきではない。
もとより，…施行規則２４条の２の求める事項は，発明の詳細な説明中の「課題及びその解決手段」に記載される必要もなく，当業者が発明の技術上の意義を当然に理解できれば足りるのであって，明示的な記載は必要ない。
なお，…審査基準（第Ⅰ部第１章３．３　委任省令要件の欄）においては，「（１）委任省令の趣旨・・・こうした理由から，委任省令では発明がどのような技術的貢献をもたらすものかが理解でき，また審査や調査に役立つように，『当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項』を記載すべきものとし，記載事項の例として課題及びその解決手段を掲げている。」，「（ｉ）『発明が解決しようとする課題』としては，請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題を少なくとも一つ記載する。『その解決手段』としては，請求項に係る発明によってどのように当該課題が解決されたかについて説明する。」「（ⅱ）ただし，発明が解決しようとする課題について明示的な記載がなくても，従来の技術や発明の有利な効果等についての説明を含む明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて，当業者が，発明が解決しようとする課題を理解することができる場合については，課題の記載を求めないこととする（技術常識に属する従来技術から課題が理解できる場合もある点に留意する）。また，そのようにして理解した課題から，実施例等の記載を参酌しつつ請求項に係る発明を見た結果，その発明がどのように課題を解決したかを理解することができる場合は，課題とその解決手段という形式の記載を求めないこととする。」とされている。
審決は，請求項１ないし９，１１，１３及び１４に係る発明が，本件特許明細書（甲１８）の【発明が解決しようとする課題】の欄（段落【０００７】～【０００９】）に記載された課題のいずれにも該当しないことのみをもって，「経済産業省令で定めるところにより記載したものであるとは認められない。」と判断した。審決の上記判断は誤りである。
なお，本件特許明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて，当業者であれば，サブリールの演出の趣向性を向上させるという課題を理解することができる。

４．事案及び判示事項についての評釈

「施行規則24条の2の求める事項は，発明の詳細な説明中の『課題及びその解決手段』に記載される必要もなく，当業者が発明の技術上の意義を当然に理解できれば足りるのであって，明示的な記載は必要ない。」との判示は明解であり、判例安定度は高いと考えられる。

本判決の判示事項の内容は、本事案の技術分野に限らずに適用されるべき判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

〔発明成立性・産業上の利用可能性〕

裁判例 分類	21：「発明」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	コンピュータ・ソフトウエア関連発明について発明該当性を判断した事例である。

１．書誌的事項

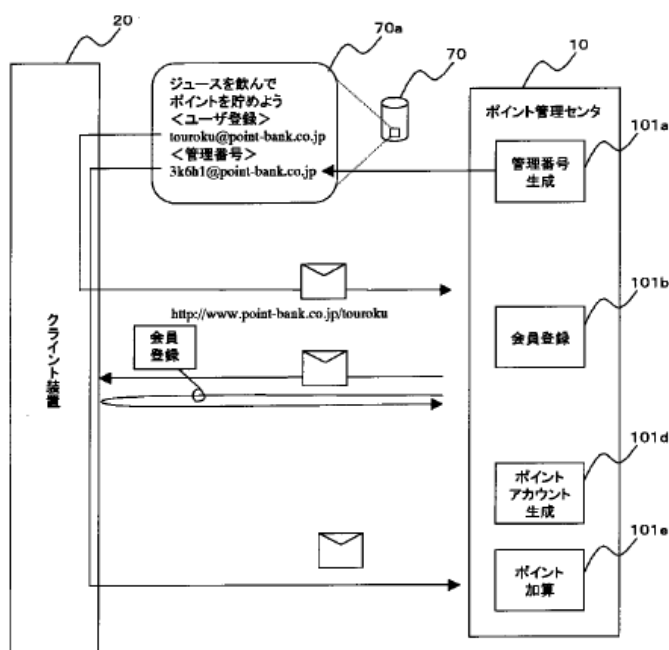
事件	「ポイント管理方法事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年9月26日（平成17年（行ケ）第10698号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-319884号（特開2002-133241号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第3部　三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は､｢ポイント収集に手間が係らず、また応募の費用も少なくてすみ、さらに、キャンペーン実施者のコストも少なくてすみ、さらに応募者の情報を利用しやすい、ポイント管理技術を提供する」という技術的課題を解決しようとするものであって、ポイント管理方法として、

（ア）ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信するステップ、

（イ）上記送信情報を受信したことに対応して、上記ユーザの識別情報に基づいて決定されるユーザの、上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップ、の各ステップを実行する。

（２）特許請求の範囲（第1補正前）（請求項11のみ記載）（本願発明）（審決では「請求項11」、判決では「旧請求項11」）という）

【請求項１１】ユーザのポイントキャンペーンごとのポイントアカウントを用いて当該ポイントキャンペーンごとの累積ポイントを記憶するポイントアカウントデータベースを参照してポイントを管理する方法において,

<u>ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信するス</u>

テップと，

上記送信情報を受信したことに対応して，上記ユーザの識別情報に基づいて決定されるユーザの，上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して，上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップとを有することを特徴とするポイント管理方法。

（３）手続の経緯

平成15年4月9日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2003-5927号）及び手続補正（第1補正）
平成15年5月8日　：　手続補正（第2補正）
平成17年8月2日　：　第1及び第2補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
※以下で示す「ステップ」は、上記「特許請求の範囲」で下線を引いた2つのステップのことを示す。 請求項１１の記載では、人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合とコンピュータがポイント管理を行う場合があると認められるので、人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合、及びコンピュータがポイント管理を行う場合についてそれぞれ検討する。 （１）人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合 …請求項１１には、実質的には、人為的に取り決められたポイント管理の仕方に基づくポイント管理方法そのものが記載されていると認められる。 したがって、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明に該当するとは認められない。 （２）コンピュータがポイント管理を行う場合 …本願発明は、「ポイント管理方法」であって、ネットワーク、ポイントアカウントデータベースなどのハードウエア資源を用いて実行するところの、…のステップを備える方法発明であるから、その発明の実施にソフトウエアを必要とするところの、いわゆるソフトウエア関連発明である。 そして、こうしたソフトウエアを利用するソフトウエア関連発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには、発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならないことから、ハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理によって、所定の技術的課題を解決できるような特有の構成が具体的に提示されている必要があるというべきである。 本願発明は前記のとおりであるから、本願発明において技術的課題の解決手段の根拠となるべき要部は、…のステップである。 …ステップの処理が、ネットワークやポイントアカウントデータベースなどのハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理によって、どのように実現されるのか、という点に関しては、何ら具体的に記載されていない。 そして、これら…ステップを実質的な要部として含む本願発明は、その技術的課題を解決できるような特有の事項を具体的に提示するものではなく、一定の技術的課題の解決手段であるとは到底

<table>
<tr><td colspan="2">いえないから、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明に該当するとは認められない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合について
…本願発明において，人間が直接に「ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信する」ことは，考えられない。何らかの受信回路や表示装置等を利用して，送信情報を受領して，認識する必要があるが，旧請求項１１にはかかる記載はなく，人間がそのような受信を行う合理的な根拠がない。発明の詳細な説明にも，そのようなことを裏付ける記載はない。
(2)　コンピュータがポイント管理を行う場合について
当業者がかかるステップを採用して，ポイント管理方法を実現して，上記の目的・効果を実現できることは，明白であるから，本願発明には，発明一般の成立性があり，さらに，本来発明でないものを，単にコンピュータの利用という外観を装って規定するものでもないので，ソフトウェア関連発明の具体性も十分である。</td>
<td>被告の主張
(1)　人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合について
…本願発明は，一部に「アカウントデータベース」及び「ネットワーク」という自然法則を利用したものを用いてはいるが，技術的意味を持たないので，<u>全体としては人為的取り決めであり，自然法則を利用した技術思想の創作とは，認められない。</u>
(2)　コンピュータがポイント管理を行う場合について
審決で検討したとおり，旧請求項１１に記載された「ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信するステップ」からも「上記送信情報を受信したことに対応して，上記ユーザの識別情報に基づいて決定されるユーザの，上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して，上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップ」からも，<u>ソフトウエアの情報処理として把握し得る程度の具体的な処理手順は，把握できない。</u></td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
(1)　人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合について
…以上の検討結果によると，本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから，<u>本願発明は，「ネットワーク」，「ポイントアカウントデータベース」という手段を使用するものではあるが，全体としてみれば，これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり，ポイントを管理するための人為的取り決めそのものである。したがって，本願発明は，自然法則を利用した技術的思想の創作とは，認められない。</u>
(2)　コンピュータがポイント管理を行う場合について
…上記旧請求項１１の記載からは，本願発明の「ポイント管理方法」として，コンピュータを使ったものが想定されるものの，ソフトウエアがコンピュータに読み込まれることにより，ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって，使用目的に応じた情報の演算又は加工</td></tr>
</table>

を実現することにより，使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得るだけの記載はない。
　…本願発明は，ハードウェア資源としては，「ネットワーク」と「ポイントアカウントデータベース」のみを有するものであり，本願発明のソフトウェアは，これらのハードウェア資源について，「ポイントアカウントデータベースを参照」し，「ネットワークを介して受信」し，「ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算する」ものでしかない。そうすると，旧請求項１１の各ステップには，ポイントを管理するための処理と，「ネットワーク」及び「ポイントアカウントデータベース」からなるハードウェア資源とが，どのように協働しているのかが具体的に記載されていない。したがって，情報処理の流れが存在するとはいえても，ハードウェア資源を用いて，情報処理が具体的に実現されているとはいえない。したがって，本願発明は，審査基準に照らしても，自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは，認められない。

４．事案及び判示事項についての評釈

　技術的射程は、本判決の技術分野（コンピュータ・ソフトウエア関連発明）に限定して適用される判示内容である。
　「ソフトウエアとハードウエア資源との協働の具体性」について発明該当性を判断した裁判例はまれであり、本判決の安定度を評価することは困難である。
　なお、「知識ベースシステム事件」（知財高判平成26年9月24日（平成26年（行ケ）第10014号））では、「「発明」が「自然法則を利用した」技術的思想の創作であることからすれば，単なる抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は，自然界の現象や秩序について成立している科学的法則とはいえず，また，科学的法則を何ら利用するものではないから，「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当しないことは明らかである。また，現代社会においては，コンピュータやこれに関連する記録媒体等が広く普及しているが，仮に，これらの抽象的な概念や人為的な取決めについて，単に一般的なコンピュータ等の機能を利用してデータを記録し，表示するなどの内容を付加するだけにすぎない場合も，「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しないというべきである。」という規範を示した上で、「本件補正発明の技術的意義としては，専ら概念の整理，データベース等の構造の定義という抽象的な概念ないし人為的な取決めの域を出ないものであって，全体としてみて，「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するとは認められない。」と判示している。

裁判例 分類	21：「発明」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

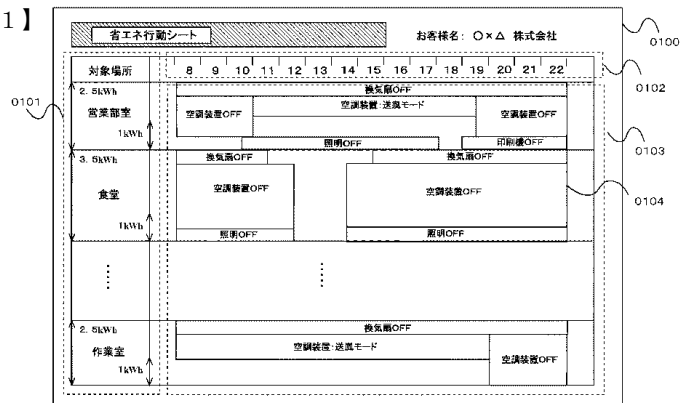
１．書誌的事項

事件	「省エネ行動シート事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年12月5日（平成24年（行ケ）第10134号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2181号127頁、判例タイムズ1392号267頁
出願番号	特願2010-82481号（特開2011-136547号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明の「省エネ行動シート（１００）」は、場所名と、単位時間当たりの電力量とを表した場所軸（１０１）と、時間を表す時間軸（１０２）と、取るべき省エネ行動を場所軸と時間軸によって特定される一定領域に示すための省エネ行動配置領域（１０３）と、からなり、省エネ行動配置領域（１０３）に省エネ行動識別領域（１０４）を設け、省エネ行動識別領域（１０４）に示される省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量を示すことにより、省エネ行動を取るべき時間と場所を一見して把握することができ、かつ、各省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量を把握することができる。

（２）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】建物内の複数の場所名と、軸方向の長さでその各場所にて節約可能な単位時間当たりの電力量とを表した第一場所軸と、時刻を目盛に入れた時間を表す第一時間軸と、取るべき省エネ行動を第一場所軸と第一時間軸によって特定される一定領域に示すための第一省エネ行動配置領域と、からなり、第一省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第一場所軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第一時間軸の軸方向の長さとする第一省エネ行動識別領域をさらに有し、該当する第一省エネ行動識別領域に示される省エネ行動と、その省エネ行動によって節約できる概略電力量（省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間との積算値である面積によって把握可能な電力量）を示す省エネ行動シート。

（３）手続の経緯

平成22年10月27日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2010-24151号）
平成24年2月7日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年3月6日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願発明の創造的特徴は、第一場所軸が「建物内の複数の場所名と、軸方向の長さでその場所にて節約可能な単位時間当たりの電力量を表す場所軸」であること、及び第一省エネ行動識別領域が「省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第一場所軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第一時間軸の軸方向の長さとする」ものであること、即ち、<u>図における軸、領域が表す内容、及び領域に示される情報の内容そのものに創造的特徴を有するものであって、該情報の提示に技術的特徴を見いだすことができず、自然法則を利用した技術的思想の創作ということができない。</u>
本願発明は、見る者において、見やすい、理解しやすいというような一応の効果を生ずるものと認められるが、本願発明の軸や領域の平面的な構成は、…ごく一般的な平面的な構成にすぎず、本願発明の創造的特徴は、軸、領域が表す内容、及び領域に示される情報の内容そのものであるといわざるを得ない。
…本願発明は、…第２条第１項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しない…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…本願発明の第一場所軸，第一省エネ行動識別領域は，課題を解決するために技術的に用いられる「提示」手段，すなわち本願発明の構成要件である。そして，当該構成要件並びにこれらの組合せに技術的思想が存在するのであるから，本願発明は「発明」として特許されてしかるべきである。
当該各構成の下では，…どの場所におけるどの省エネ行動を優先的に行えば最適な省エネ効果を実現できるかを瞬時に把握することも可能となる。これらの視覚的効果が，いずれも，「電力量」「場所」といった情報の内容自体ではなく，「第一場所軸」「第一省エネ行動識別領域」といった構成をとる情報の提示方法によってもたらされたことは明らかであって，このような情報の提示にこそ…技術的特徴が認められる。
…本願発明は，平面的な構成（技術的構造）により，これを見る者において必ず一定の効果（見</td><td>…本願発明の「軸」や「領域」は，図表のレイアウトを決める表現上の構成にすぎないものであり，特定の物と結びつけられてなる，自然法則を利用した技術的な構成ではない。また，本願発明の視覚的効果は，図表の表現を創意工夫したことによる表現上の効果にとどまるものであるから，本願発明の「軸」や「領域」は，特定の物を別の状態に変える作用を奏する，自然法則を利用した技術的な構成ではない。
さらに，本願発明の創造的特徴は，表の第一軸及び第二軸等に取る情報の内容並びに表に描く情報の内容にあること，すなわち，図表としてのレイアウトの取決めにあることが理解できる。
また，本願発明は，提示される情報である電力量の内容が「…節約できる」概略電力量であり，その図示された大きさから量を一見して把握することが可能となる効果を奏するものであるが，…</td></tr>
</table>

やすい，理解しやすいというような効果）を生ずる以上，自然法則の利用に該当する…。 本願発明は，その情報の提示の仕方にこそ技術的特徴があり，当該特徴により，見る者に対して「見やすい，理解しやすい」という効果をもたらすものである。したがって，本願発明は，特許法２条１項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当し，ひいては同法２９条１項柱書に規定する「発明」に該当する。	一見して把握可能とすることは，図表が当然備える機能にすぎないから，結局，本願発明の特徴は，提示される電力量の内容が「…節約できる」概略電力量である点に帰着する。 以上のとおり，原告が主張する情報を記録し提示する手段は，自然法則を利用した技術が関与しない，単なる図表のレイアウトの取決めにすぎないものである。 …本願発明の省エネ行動シートは，…情報を原告が決めたレイアウトに従って単に図表として提示するにすぎないものであるから，「自然法則を利用した技術的思想」に該当せず…

裁判所の判断

特許法２条１項は，発明について，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定するところ，人は，自由に行動し，自己決定することができる存在である以上，人の特定の精神活動，意思決定，行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても，人の特定の精神活動，意思決定や行動態様等自体は，直ちには自然法則の利用とはいえない。

したがって，ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が，いかに，具体的であり有益かつ有用なものであったとしても，その課題解決に当たって，専ら，人間の精神的活動を介在させた原理や法則，社会科学上の原理や法則，人為的な取り決めや，数学上の公式等を利用したものであり，自然法則を利用した部分が全く含まれない場合には，そのような技術的思想の創作は，同項所定の「発明」には該当しない。

…構成は，「省エネ行動シート」という図表のレイアウトについて，軸（「第一場所軸」と「第一時間軸」）と，これらの軸によって特定される領域（「第一省エネ行動配置領域」と「第一省エネ行動識別領域」）のそれぞれに名称を付し，意味付けすることによって特定するものであるから，各「軸」及び各「領域」の名称及び意味，という提示される情報の内容に特徴を有するものである。

そして，図表の各「軸」，及び軸によって特定される「領域」に，それぞれ「第一場所軸」，「第一時間軸」，「第一省エネ行動配置領域」及び「第一省エネ行動識別領域」という名称及び意味を付して提示すること自体は，直接的には自然法則を利用するものではなく，本願発明の「省エネ行動シート」を提示された人間が，領域の大きさを認識・把握し，…意味を理解することを可能とするもの…

また，本願発明の「省エネ行動シート」は，人間に提示するものであり，何らかの装置に読み取らせることなどを予定しているものではない。そして，人間に提示するための手段として，紙などの媒体に記録したり，ディスプレイ画面に表示したりする態様などについて，何らかの技術的な特定をするものではないから，一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準第Ⅱ部第1章1.1(5)(b)の記載事項である「情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)」、「なお、情報の提示(提示それ自

体、提示手段、提示方法など)に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示にあたらない。」に関して判断した事例であるが、本願発明は「一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえない」ことから「発明」に該当しないと判断された。審査基準に沿った判断であり、安定度は比較的高いと思われる。

裁判例分類	22：「産業上利用できる発明」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

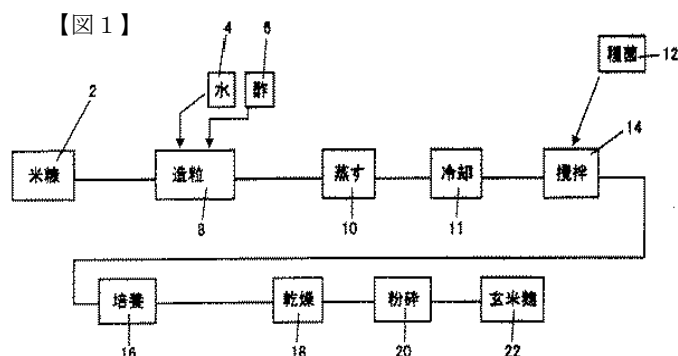
１．書誌的事項

事件	「米糠を基質とした麹培養方法事件」（無効審判） 知財高判平成23年4月27日（平成22年（行ケ）第10246号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-104618号（特開2004-267178号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、武宮英子裁判官、齊木教朗裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明は、米糠の粉末に，水分を加え粒子状に加工する第一の工程（８）と、該粒子状にした米糠に蒸気をあて蒸す第二の工程（１０）と、該蒸した米糠に種麹を接種し、むろに於いて培養する第三の工程（１６）と、該培養された麹と該培養中に産出された酵素とを含む玄米麹を乾燥する第四の工程（１８）とからなる米糠を基質とした麹培養方法である。

（２）発明の詳細な説明の開示

【００１７】

これを粉砕工程（２０）で適度な粉末に粉砕して、玄米麹が完成する。以上本発明による米糠を基質とした麹培養方法と、その方法によって作った玄米麹について説明を行って来た。粉体としての米糠を基質にして、そのまま麹菌を働かせようと思っても、混入する水分量や、麹菌の投入量の調整がむつかしい。麹菌は、好気菌であるからといって送風して酸素を供給し、乾燥してしまえば、菌自体が働きを弱めることになる。そうした問題を粒状にすることにより、保水性と、流通性を良くし、それを基本に説明して来たような工夫をしたのが本発明による培養方法である。ここで示したものはあくまで１実施例であり、本願発明は、特許請求の範囲に示した内容で、発明を具現化するものであり、実施例のみに掴われるものではない。

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】米糠の粉末に，水分を加え粒子状に加工する第一の工程と，該粒子状にした米糠に蒸気をあて蒸す第二の工程と，該蒸した米糠に種麹を接種し，むろに於いて培養する第三の工程と，該培養された麹と該培養中に産出された酵素とを含む玄米麹を乾燥する第四の工程とからなる米糠を基質とし

た麹培養方法。

（４）手続の経緯

平成21年5月15日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成21年9月10日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2009-800195号）

平成22年6月28日　：　「…本件審判の請求は成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">…「玄米麹」は玄米全体ではなく，その一部である米糠を基質として培養したものを意味するのであるから，「米糠」を発酵させることにより産出できるもので，本件発明１が，自然法則に反する内容を含んでいることにならない。したがって，本件発明１は，特許法第２９条柱書に規定する要件を満たしているものである。</td></tr>
<tr><td>原告の主張
「玄米麹」は，「胚乳」部分に大量の麹菌が培養され，酵素が豊富で発酵に適しているが，「胚乳」のない「米糠」では酵素量が少なく，「発酵に使用する麹」の意味がないため，通常の麹業者は「米糠麹」と「玄米麹」とは明確に区別している。「米糠粉末で玄米麹ができる」とする本件発明１は，実際には米糠粉末から真実の玄米麹はできないものであって，産業上利用することができる発明に該当しない…</td><td>被告の主張
本件明細書の段落【００１７】において，本件各発明は，米糠を麹菌で培養した物を玄米麹と位置づけているから，原告の主張は前提を誤ったものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
特許法２９条１項柱書にいう「産業上利用することができる発明」とは，広く工業，農業，商業，鉱業等を包含する「産業」上利用可能な発明であることを明らかにし，学術的，実験的にのみ利用することができるような発明などは除く趣旨の規定である。米糠粉末から真実の玄米麹ができるかどうかは，上記の意味における「産業上利用することができる発明」の該当性の有無の判断を左右するものではないから，原告の主張は，その主張自体失当である。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準第Ⅱ部第1章では、「第29条第1項柱書に規定されている「産業上利用することができる発明」の要件は、「発明」であることの要件と「産業上利用することができる発明」であることの要件（いわゆる「産業上の利用性」）とに分けられるとするのが通説であり…」と記載され、第29条第1項柱書の要件を、「発明」であることの要件と「産業上利用することができる発明」であることの要件とに区分して説明している。審決は自然法則に反するか否か、つまり「発明」であるか否かが判断されたのに

対して、本判決は「産業上の利用性」を判断している。裁判所の判断は、審査基準第Ⅱ部第1章2[6]に沿った判断である。

[6] 「ここでいう「産業」は、広義に解釈する。この「産業」には、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれる。
なお、下記「2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型」のいずれにも当たらないものは、原則として、「産業上利用することができる発明」に該当する。」
「2.1.1 人間を手術、治療又は診断する方法」、「2.1.2 その発明が業として利用できない発明」、
「2.1.3 実際上、明らかに実施できない発明」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第1章　産業上利用することができる発明　3～5頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-1.pdf　［最終アクセス日：2014年11月12日］

裁判例 分類	22-1 :「産業上利用できる発明」に関し、「人間を手術、治療又は診断する方法」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「筋力トレーニング方法事件」（無効審判） 知財高判平成25年8月28日（平成24年（行ケ）第10400号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-313949号（特開平7-144027号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第1部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、特定的に増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより、疲労を効率的に発生させて、目的筋肉をより特定的に増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なくて済み、さらにトレーニング期間を短縮できる筋力トレーニング方法を提供するものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

「…本件発明の推測されるメカニズムとして，筋肉増強は，疲労の回復過程での超回復によりなされるところ，筋肉の疲労はエネルギー源や酸素の供給，乳酸の処理に大きく関係しており，これらは筋肉への血行に大きく左右されており，特定的に増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより，疲労を効率的に発生させて，目的筋肉をより特定的に増強できることが，説明，開示されている。(【０００８】,【０００９】)」(判決より抜粋)

（３）考慮された事項

「本件発明が，筋力の減退を伴う各種疾病の治療方法として用いられており（…），被告やその関係者が本件発明を治療方法あるいは医業類似行為にも用いることが可能であることを積極的に喧伝していたこと（…）が認められる。」(判決より抜粋)

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け，その緊締具の周の長さを減少させ，筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ，もって筋肉を増大させる筋肉トレーニング方法であって，筋肉に疲労を生じさせるために筋肉に与える負荷が，筋肉に流れる血流を止めることなく阻害するものである筋力トレーニング方法。

（５）手続の経緯

平成23年12月7日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2011-800252号）
平成24年5月7日　：　被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年10月17日　：　上記訂正の請求を認容、審判請求は成り立たない旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">イ　本件発明は，医療行為方法，業として利用できない発明，実際上明らかに実施できない発明のいずれにも該当しないから，特許法２９条１項柱書にいう「産業上利用することができる発明」に該当する。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
イ　医療行為方法について
本件発明は，筋肉加圧トレーニング運動療法にも使用可能であって，医療目的で使用することが予定され，期待されていた。被告は，本件発明の出願前から，筋肉加圧トレーニングに関連した医療行為を行っている。
審決は，本件発明が医療行為方法には該当しないとした点で誤りがある。</td><td>被告の主張
イ　医療行為方法に対して
本件明細書には，医療に関する事項については何ら記載されていないし，本件発明がリハビリに使用されることは，その出願時において想定されておらず，出願後に研究が進められた結果発見されたものにすぎない。加圧トレーニングの臨床応用例が紹介されているとしても，本件発明は「筋力トレーニング」に関するものであり，医療行為方法を含むものではない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
(1)　産業上利用可能性について
…本件発明は，いわゆるフィットネス，スポーツジム等の筋力トレーニングに関連する産業において利用できる技術を開示しているといえる。そして，本件明細書中には，本件発明を医療方法として用いることができることについては何ら言及されていないことを考慮すれば，本件発明が，「産業上利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）であることを否定する理由はない。
(2)　医療行為方法いついて
しかし，本件発明が治療方法あるいは医業類似行為に用いることが可能であったとしても，本件発明が「産業上利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）であることを否定する根拠にはならない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

医療行為に適用可能であっても第29条第1項柱書の「産業上利用することができる発明」に該当する、との判断が具体的に示された裁判例は数少ないと思われるが、本判決の判示事項の内容は第29条第1項柱書の趣旨からして妥当な判断であり、判例安定度は高いと考えられる。

本判決は、出願後に医療行為としても適用開始された特殊な事案であり、技術的射程は余り広くないと考えられる。

〔新規性・進歩性〕

裁判例分類	31：公然知られた発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	秘密保持契約における秘密を保つべき対象、引用発明の公知性について判断された事例である。

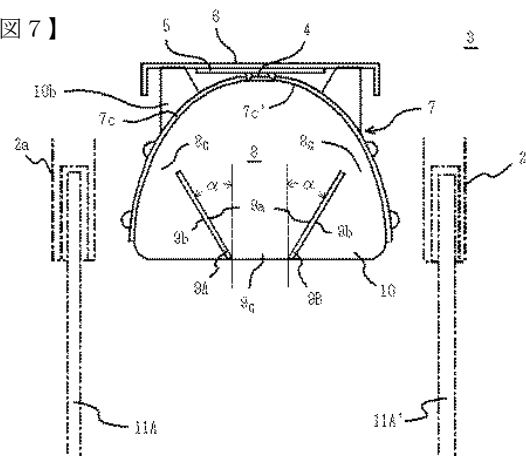
１．書誌的事項

事件	「光源装置事件」（無効審判） 知財高判平成24年7月11日（平成23年（行ケ）第10271号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2009-179005号（特開2010-114065号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第1号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図７】

本願発明による光源装置３は、指向性の強いＬＥＤ４と、この光源からの照射光を反射させる反射面を内部に有する反射フード７と、ＬＥＤ４からの照射光を所定の方向へ偏向させる一対の第１、第２の光偏向反射板９Ａ、９Ｂとを備え、第１、第２の光偏向反射板９Ａ、９Ｂは、所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板状体で形成されたものからなり、反射フード７は、その底部に光源４が少なくとも一個固定されて、第１、第２の光偏向反射板９Ａ、９Ｂは、反射フード７の反射面と所定の隙間をあけ、すなわち光源４の指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ、すなわち光源に近接した隙間が大きく、離れた方の隙間が小さくなるようにして、光軸に対してそれぞれ所定の傾斜角度αをなして配設することで、指向性の強い光源を用いても、照明範囲を集中させることなく、適度に分散させて所望の照明エリアを設定して照明ができる光源装置を提供できる。

（２）「LEDフラットパネル製品」に関しての秘密保持契約（甲5）の内容

「(本契約の目的)

第１条 甲（判決注：被告）および乙（判決注：原告）は，甲の開発したＬＥＤフラットパネル製品（以下「本製品」という。）についての甲と乙とによる共同開発事業（以下「本件事業」という。）の是非を検討する目的において，自己が保有する情報を，相手方（以下「被開示者」という。）に対して開示または提供し，被開示者はこれを秘密情報として開示または提供を受ける。

（適用範囲）
　第２条 本契約に定める規定は，甲乙間の本件事業に関するすべての交渉において提供または開示される情報および資料に適用される。ただし，本契約締結後，甲乙間において…
（秘密情報の定義）
　第３条 本契約において秘密情報とは，情報を開示する者（以下「開示者」という。）が被開示者に対し，口頭，書面，電子メールまたは電子記憶媒体等その方法もしくは手段の如何を問わず，またその形態の有形無形をも問わず，開示者が被開示者に対して書面または電磁的記録をもって秘密である旨を明示したうえで開示または提供する営業情報，ノウハウ，技術情報および経営情報等一切の情報ならびに資料をいう。なお，被開示者において秘密情報を複製，翻案等した場合は，複製・翻案等した資料についても秘密情報と同様とする。
　２ …
　３ …
（秘密情報についての秘密保持義務）
　第５条 被開示者は，…秘密情報について開示者のために厳に秘密を保持しなければならず，開示者の書面による事前の同意なくして，その全部または一部を第三者に開示または提供し，もしくは漏洩してはならない。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】指向性の強い点光源と，前記点光源が設けられる底部および前記底部の対向する両辺部から外方向へ所定長さ延設されて端部が開放された対向する一対の側方反射部を有し，内部に前記底部および一対の側方反射部で囲まれた所定大きさの内部空間が設けられて，内壁面が反射面で形成された反射フードと，前記点光源からの照射光を所定の方向へ偏向させる一対の第１，第２の光偏向反射板と，を備え，
前記第１，第２の光偏向反射板は，所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板状面で形成されたものからなり，前記反射フードは，前記底部に前記点光源が少なくとも一個設けられて，前記第１，第２の光偏向反射板は，前記反射フードの反射面との間に所定の隙間をあけ，且つ前記点光源の指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ，すなわち前記点光源に近接した方がその隙間が大きく，離れた方の隙間が小さくなるようにして，前記光軸に対してそれぞれ所定の傾斜角度αをなして配設されていることを特徴とする光源装置。

（４）事案及び手続の経緯

平成19年12月13日	：	原告と被告（特許権者）が秘密保持契約（甲5）を締結
平成20年9月30日	：	引用発明製品が被告から原告に販売・納品
平成21年7月31日	：	特許出願（優先権主張日：平成20年10月7日）
平成22年6月18日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年12月6日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2010-800221号）
平成23年7月15日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">原告と被告は「ＬＥＤフラットパネル製品」に関して秘密保持契約を締結しており，「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」についても，秘密を保つべき関係にあったものと認められる。仮に，「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」がこの秘密保持契約でいう「ＬＥＤフラットパネル製品」に該当しなかったとしても，「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」は，被告と原告との間で何回もの協議を重ね，原告の製造する電気掲示器に適した構成となるように両者で共同で開発したもので，原告会社はその構造を熟知した上で被告に製造を注文したものであることから，両当事者は「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」の開発において密接な関係にあったことは明らかであり，社会通念上又は商習慣上，秘密を保つべき関係にあったものというべきである。
そして，原告がこのような秘密を保つべき関係にある原告の依頼を受けて製造・販売したという特定の取引関係にあって，不特定の者を対象とした販売でもないから，平成２０年９月３０日の販売事実によって「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」が公知になったということはできない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
本件秘密保持契約は，第１条の文言上「甲の開発したＬＥＤフラットパネル製品」を対象としたものであるから，リフレクタ技術を用いた製品はこれに含まれないことは明らかであるし，…「ライセンス基本契約書」も，契約書の前文に「フラッタ技術」と明記してあるように「フラッタ技術」を用いた製品に関するライセンス契約であり，「リフレクタ技術」は対象に含まれていない。
すなわち，いずれの契約書も「リフレクタ技術」を用いた製品，具体的には，「ＳＥ型リフレクタフラッター」はその対象としていないと解釈することが自然である。しかも，時系列でいえば，被告が保有する，「フラッタ技術」を本件秘密保持契約のもと原告に開示して，事業化を検討し，事業化の目途が立ったので，「フラッタ技術」のライセンス契約…に移行した，という一連の流れにあったものであり，このような事実経過も当該解釈を正当化する。すなわち当事者双方の念頭にあったのは，「フラッタ技術」，いずれの契約においても，なのである。</td><td>被告の主張
１　原告・被告間で締結されていた秘密保持契約（甲５）により，原告と被告は「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッターについても，秘密を保つべき関係にあった」ものであり，仮に「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」が秘密保持契約でいう「フラットパネル製品」に該当しなかったとしても，原告と被告は「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」の開発において密接な関係にあったことは明らかであり，社会通念上又は商習慣上，秘密を保つべき関係にあった…，被告から原告に対して平成２０年９月３０日に…「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」（引用発明製品）が販売・納品されたことによって「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」の構成は本件優先日前に「公然知られた発明」となったものではない。
２　原告と被告との間には，ＬＥＤフラットパネル製品に関する共同開発事業に関して，…秘密保持契約書（甲５）が取り交わされ，その後，平成２０年１月２４日に原告所属のＡ氏から被告に対して秘密保持の履行を要求する電子メール（乙１）が送信された。開発業務を生業とする被告としては，このような秘密保持の履行を要求する依</td></tr>
</table>

	頼がなくても，秘密保持契約の範疇として取り扱う方向が通常であると認識していた。

裁判所の判断

…原告と被告は，平成１９年１２月１３日，被告の開発した…製品に関する共同開発事業を実施することとし，…被告が原告に提供した製品に係る技術的情報及びノウハウなどの秘密情報について，…本件秘密保持契約（甲５）を締結したことが認められる。

…約定によれば，本件秘密保持契約は，原被告間の「本件事業」に関するすべての交渉において提供または開示される情報および資料に適用されるものであり（第２条），本件秘密保持契約にいう秘密情報とは，「情報を開示する者が被開示者に対し，…一切の情報ならびに資料」をいい（第３条），「本件事業」とは被告の開発した…製品についての被告と原告とによる共同開発事業をいうのであるから（第１条），被告と原告とによる共同開発にかかるＬＥＤフラットパネル製品である「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」の原告と被告との共同開発は，本件秘密保持契約の対象となる事業に含まれ，原告は被告に対し，「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」に関するすべての交渉において提供または開示される技術情報について本件秘密保持契約に基づく秘密保持義務を負うことが明らかである。

原告は，本件秘密保持契約を締結するにあたり当事者双方の念頭にあったのは「フラッタ技術」であり，「リフレクタ技術」は念頭になく，対象に含まれていないと主張する。しかし，本件秘密保持契約にいう秘密情報は，上記のとおり「一切の情報ならびに資料」（第３条）とされており，「フラッタ技術」に限られるとする根拠はない。

ちなみに，乙１によれば，原告所属のＡは，平成２０年１月２４日，被告に対し，今回の開発に係る原告の製品技術内容に関しても，本件秘密保持契約の趣旨と同様の扱いを求める電子メールを送信したことが認められ，原告としても引用発明製品が本件秘密保持契約の適用の対象となることを前提としていたことが認められる。原告は，完成品は本件秘密保持契約の適用外であると主張するが，特許出願までの間は契約対象の技術情報についての秘密保持義務があることは当然であって，原告の主張は理由がない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、本件特許の優先日前に、秘密を保つべき関係にあった者同士の間で、引用発明製品が販売・納品された製品について秘密保持義務を負うか否かに関し、秘密保持契約の文言（「秘密情報」、「本件事業」など）について、共同開発の事業内容、電子メール等の両者間でのやりとり等を踏まえ判断した判決である。

秘密を保つべき関係者間での様々なやり取りは、技術領域を限定されるべきものではないため、技術的射程は広いと考える。ただし、一概に秘密保持契約を結んでいたからといって、本判決がそのまま適用されるものではなく、秘密保持契約の内容や、当事者間のやり取りにより判断は変わるものと思われ、安定度はさほど高くないと考える。

裁判例分類	31：公然知られた発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	公知となっていた製品の具体的形状が不明である以上，その当時，引用発明が公然知られていたということはできないとした事例である。

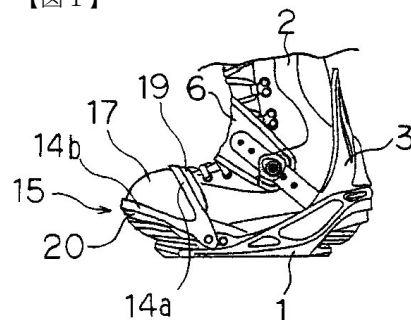
１．書誌的事項

事件	「スノーボード用ビンディング事件」（無効審判） 知財高判平成26年3月26日（平成25年（行ケ）第10178号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-21212号（特開2004-154593号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第1号
裁判体	知財高裁第4部　富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、スノーボード用ビンディングにおいて、ブーツの爪先の上部分を締付ける一方のベルト１４ａと、ブーツの爪先の先端を締付ける他方のベルト１４ｂとよりなるバンド１５の一端にバックルを取り付けて、このバックルによって締め付けを行なえるようにしたことで、ブーツの爪先の上部だけではなく、同時に爪先の先端方向からも締付けが行なわれるようにしたというものである。

【図１】

（２）公知発明（判決の認定）

「ア　甲２報告書（甲２）の写真５によれば，…甲２報告書のＭＴＸの裏側（底側）には，時計の文字盤のように１から１２の数字が配列され，その中心部分に数字の「００」が刻まれており，数字の「００」を挟むように下向きの矢印が数字の「７」を指して刻まれている（本件刻印）。

イ　甲３カタログ（甲３）は,「ＤＲＡＫＥ」ブランドの平成１３年（２００１年）ないし平成１４年（２００２年）シーズンのカタログであるが，甲３カタログにはMＴＸが掲載されている。

ウ　平成１３年２月４日ないし７日，ドイツのミュンヘンにおいて,「スポーツの世界 ワールドスポーツトレードメッセ　ｉｓｐｏ２００１冬季」が，同年３月９日ないし１３日，アメリカ合衆国のラスベガスにおいて,「ＴＨＥ　ＳＩＡ　ＳＮＯＷ　ＳＰＯＲＴＳ　ＳＨＯＷ」が，それぞれ開催された（本件展示会)。ノースウェーブは，本件展示会に出展し，ＭＴＸを展示した（甲５～８)。

エ　スポーツ用品店であるバルサーフは，平成１３年２月２７日，ノースウェーブに対し，ＭＴＸ（Ｌサイズ及びMサイズ合計２０個）を注文した（甲９，１０)。

オ　甲３６一覧表には，平成１３年５月３０日，ＭＴＸ７２０足が出荷のために梱包されていたこと

が記載されている（甲３６）。
カ　遅くとも平成１３年１月頃までには刊行されていた甲６３雑誌には，ＭＴＸが写真付きで紹介されている（甲６３）。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）

【請求項１】ベースプレート１と，このベースプレート１の一側にその一端を取り付けた一方のバンド９ａと，上記ベースプレート１の他側にその一端を取り付けた他方のバンド９ｂと，ブーツの爪先の上部分を締付ける部分とブーツの爪先の先端を締付ける部分とよりなるバンド１５と，バックル１６とより成り，上記バンド１５の一端が上記一方及び他方のバンドの一方に固定され上記バンド１５の他端が上記バックルを介して上記一方及び他方のバンドの他方に固定されており，上記ブーツの爪先部分の上部分及び先端部分を同時に締付けできることを特徴とするスノーボード用ビンディング。

（４）手続の経緯

平成16年1月29日	：	被告（特許権者）による特許出願（原出願日：平成13年6月14日）
平成19年11月30日	：	特許権の設定登録
平成24年8月31日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2012-800137号）
平成24年11月30日	：	被告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成25年5月20日	：	上記訂正の請求を認容、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…①写真撮影報告書（甲２。…「甲２報告書」という。）に示されたスノーボード用ビンディング（商品名「ＤＲＡＫＥ　ＭＡＴＲＩＸ」。…「ＭＴＸ」という。）に係る発明（…「甲２発明」という。）は，本件の原出願前に公然と知られた状態であったものとは認められない，…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　ＭＴＸの公知性について
…甲２報告書…には，撮影されているＭＴＸ…の裏側（底側）に，時計の文字盤のように１から１２の数字が配列され，その中心部分に数字の「００」が刻まれており，数字の「００」を挟むように下向きの矢印が数字の「７」を指して刻まれている（…「本件刻印」という。）。製造物において製造年月等が記載されることは珍しくなく，１から１２という数字が「月」を，「００」という数字が西暦の下二桁を示すことは自然である。</td><td>被告の主張
(1)　ＭＴＸの公知性について
ア　甲２報告書には，本件刻印に示された数字等の意味や定義を示す記載や示唆はなく，また，これらの数字等の意味や定義を裏付ける他の証拠もないから，これらの数字等の意味や定義は明らかであるということはできない。
したがって，本件刻印に示された数字等を根拠として，ＭＴＸの製造日や頒布日を認定することはできない。
イ　甲３カタログにＭＴＸが掲載されているとしても，甲３カタログには，発行日や頒布日を示</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>…本件展示会…は，…大規模な展示会であり，…カタログ等の紙媒体の資料が提供される。平成１３年６月当時，…営業マネジャー…は，平成１３年３月の展示会にＭＴＸを展示し，甲３カタログを頒布したところ，ＭＴＸは好評であった旨の陳述書（甲３４。以下「甲３４陳述書」という。）を作成している。
エ　ＭＴＸの取扱店が製品出荷の際に作成した…甲３６一覧表…には，ＭＴＸ７２０足がパレット…に格納されていたことが記載されているから，遅くとも甲３６一覧表の作成日である平成１３年５月３０日には，ＭＴＸの出荷準備…が行われていたことは明らかである。…</td>
<td>す記載や示唆はないから，ＭＴＸの製造日や頒布日は不明である。
本件展示会において，甲３カタログが頒布されたことや，小売店等がＭＴＸをみて発注したことを示す証拠や示唆はないし，これらの事実を裏付ける他の証拠もない。しかも，甲２報告書のＭＴＸと，甲３カタログに掲載された製品との同一性は不明である。
ウ　甲３６一覧表に記載された「ＤＲＡＫＥ Ｆ６０ Ｌ ＭＴＸ」という製品が，平成１３年５月３０日にパレットに格納され，２，３日後に出荷されていたとしても，直ちに甲２報告書のＭＴＸが本件の原出願前に公然知られる状態になっていたということはできない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
ア　ＭＴＸについて
（ア）…本件刻印の態様によれば，「００」は西暦の下２桁を，「７」は月を意味する表示であって，甲２報告書のＭＴＸが，平成１２年（２０００年）７月頃に製造された可能性は否定できない。
もっとも，当時，ノースウェーブの担当者…が作成した甲３４陳述書（甲３４）…には，…平成１２年夏頃に製造されたＭＴＸは販売用のサンプルであった旨の記載があり，原告も，甲２報告書のＭＴＸは試作製造段階のものであること，スノーボード用製品製造の一般的サイクルとして，平成１３年…シーズン用の新製品は，平成１２年…夏頃から開発に着手するのが一般的である旨主張しているが，これらによって上記甲２報告書のＭＴＸの製造日を裏付けることは困難である。
（イ）…甲３カタログには，ＭＴＸの写真が掲載されているものの，当該写真からはＭＴＸの形状の詳細は明らかではなく，また，ＭＴＸの形状に関する具体的な記載もない。したがって，甲２報告書のＭＴＸと，甲３カタログに掲載されているＭＴＸとが同一の構造を有していると認めることはできない。
…甲３カタログが本件展示会において配布されたことを認めるに足りる的確な証拠はない（甲３４陳述書には，甲３カタログが本件展示会で配布された旨の記載があるが，甲３４陳述書は，本件展示会から約１２年経過後…で作成されていること，作成者…の勤務先…が本件特許の有効性に関し，利害関係を有している可能性も否定できないことなどからすると，甲３４陳述書の当該記載は採用することができない。）。
（エ）　甲３６一覧表には，ＭＴＸの商品名及び型番が記載されているにすぎないから，当該ＭＴＸがどのような形状を有していたかは不明であるというほかなく，甲２報告書のＭＴＸと甲３６一覧表に記載されたＭＴＸとが同一の構造を有していると認めることはできない。
イ　甲２発明の公知性について
…本件の原出願（平成１３年６月１４日）前において，<u>ＭＴＸが掲載されたカタログが配布されて</u></td>
</tr>
</table>

いた事実，ＭＴＸの試作品が業者向けの展示会において展示され，あるいは完成品が一般に市販されていた事実を推認することは可能である。

しかしながら，甲２報告書のＭＴＸが平成１２年７月頃に試作されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。また，本件展示会において展示されたり，甲３カタログに掲載されたＭＴＸや一般に市販されたＭＴＸが，具体的にどのような形状を有していたかについては，本件全証拠をもってしても不明である。さらに，上記各ＭＴＸと，甲２報告書のＭＴＸとが同一の構成を有していることを認めるに足りる証拠もないから，甲２報告書のＭＴＸが公然知られた状態に至った時期も，不明である。

したがって，本件展示会（平成１３年２月４日ないし７日，同年３月９日ないし１３日）時点において，公知となっていたＭＴＸの具体的形状が不明である以上，その当時，甲２発明が公然知られていたということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

公知性を立証すべき証拠は、技術分野によってかなり異なると思われるが、公知製品（公知物・公知方法）の具体的形状（具体的構成）が全証拠をもっても不明である（立証されない）がゆえ、公知製品に基づく引用発明の公知性が否定されるとの判断・結論は、技術分野によらないと思われる。その点では、技術的射程は広く、法的安定性もそれなりにあると思われる。

本判決は、公知製品の公知性を立証するのに証拠が不足している事例として参考になる。

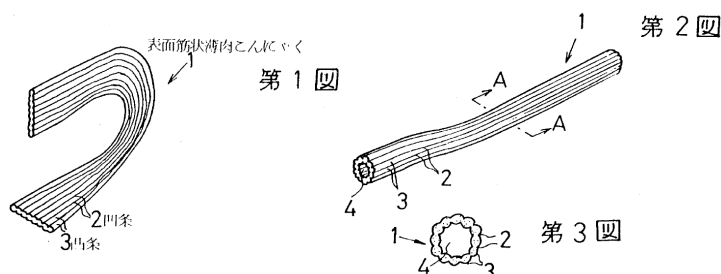
裁判例分類	32：公然実施された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	実用新案に関する事例である。

１．書誌的事項

事件	「表面筋状薄肉こんにゃく事件」（無効審判） 知財高判平成17年6月30日（平成17年（行ケ）第10061号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	実願昭63-124955号（実開平2-46589号公報）
結論	認容
関連条文	実用新案法第3条第1項第1号、同項第2号、同条第2項
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、大鷹一郎裁判官、早田尚貴裁判官

２．事案の概要

（１）本願考案の概要

本願考案は、多数の凹条２と凸条３を表面に有し、厚肉部が３ｍｍ以下の表面筋状薄肉こんにやくに関し、左記の図面に表されるものである。

（２）実施発明の概要（審決の認定）

「（ア）　Ａ食品が，本件出願日前に製造販売していた「しゃぶしゃぶこんにゃく」については，「６０．１０．２７製造」又は「６０．１１．１製造」の日付印が押された発見品が存在する。（甲３０の１～３，３１，３３の２）。なお，発見品は，平成１６年２月２９日，Ａ食品の旧工場において，バケツの中から発見されたものである（甲５３の１，５４，７９）。

（イ）　発見品の内容物であるこんにゃくの形状，構造は，長手方向に多数の凹状と凸状とを表面に有し，凸状部分の厚肉部が３ｍｍ以下であって，凹状部分の薄肉部が半透明の縞模様となっており，本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにゃく」と同一である（甲５３の１）

（ウ）　発見品の製造時期は，その包装袋に押された日付印のとおり，昭和６０年１０月２７日及び同年１１月１日であり，いずれも，本件出願日前に製造されたものである（甲３０の１～３，甲５３の１）。

このことは，下記の各事実からも裏付けられる。」（判決より抜粋）

（３）実用新案登録請求の範囲（本件考案）

【請求項１】個々に独立した多数個のノズルが１～２列に連設された押出ノズルから，太さ３ｍｍ以下に押出された糸状こんにゃくを即横幅方向へ一体化して，長手方向に多数の凹条（２）と凸条（３）を表面に有し，凸条（３）部分の厚肉部が３ｍｍ以下であって，凹条（２）部分の薄肉部が半透明の

縞模様を形成してなる表面筋状薄肉こんにゃく。

（４）手続の経緯

昭和63年9月24日	：	被告（実用新案権者）による実用新案登録の出願
平成10年12月11日	：	実用新案権の設定登録（上記「実用新案登録請求の範囲」を参照）
平成14年7月15日	：	原告による実用新案登録無効審判の請求（無効2002-35295号）
平成16年1月28日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにゃく」は，本件出願日前である昭和５７年には公然と製造販売されていたＡ食品工業株式会社（以下「Ａ食品」という。）の「しゃぶしゃぶ用こんにゃく」と同一又はほとんど同一の構造である（以下，上記製造販売の事実を「本件公然実施の事実」という。）から，本件考案は，実用新案法３条１項１号若しくは２号又は同条２項に該当するとの請求人の主張に対し，請求人の提出した書証（…）及び資料（…），証人Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇの各証言（…）並びに検証の結果（…）をもってしても，本件公然実施の事実を認めるに足りないから，本件考案に係る実用新案登録を無効とすることはできない</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
（ア）　Ａ食品は，昭和５８年ころから今日に至るまで，発見品と同じ形状，構造のこんにゃく（以下「本件こんにゃく」という。）を，「しゃぶしゃぶこんにゃく」の名称で，公然と，製造し，かつ，多数の販売店に販売してきた（甲７９～１２０）。
（イ）　本件こんにゃくは，昭和５６年秋ころ，Ａ食品の専務取締役であるＣが開発したものであり，本件こんにゃくの製造に使用する目皿（以下，Ｃが本件こんにゃく用として当初に作成した目皿〔甲５，１０〕を指して，特に「本件目皿」ということがある。）は，Ｉ工業株式会社（以下「Ｉ」という。）から孔の開いていない目皿を購入した上，Ｃが自ら加工して製作した（甲５，１０，１６，１７，８０，８５）。
（ウ）　Ａ食品における本件こんにゃくの製造装置は，従来，Ａ食品が糸こんにゃくの製造に使用してきた機器をそのまま使用した上，糸こんにゃく用の目皿に代えて，本件こんにゃく用の目皿</td><td>被告の主張
ア　原告は，本件こんにゃくは，昭和５６年秋ころ，Ａ食品の専務取締役であるＣが開発したものである旨主張し，それに沿う証拠として，Ｉとの取引記録等（甲１６，１７）を提出している。
…Ｉとの取引記録は，Ｃが当初製作した本件目皿が，昭和５６年にＩから購入した目皿を素材とするものであるとの原告主張を裏付けるものではない。かえって，昭和６２年９月５日にＩからＡ食品に「無地スイタ」が販売されているとの事実があることからすれば，真実は，その後にＣによって孔開け作業が開始され，本件こんにゃくの開発に至ったものと認めるのが相当であり，結局，本件における原告の主張は，事実関係を約６年遡らせたものであるというべきである。
イ　また，本件審判事件におけるＣの供述内容ないし同人作成の陳述書の記載によれば，Ｃは，本件目皿の全体に孔を開け終わるまで，何ら試験をしなかったということになるが，これは不自然</td></tr>
</table>

（孔間隔は１ｍｍ前後）を取り付けたものであり，また，本件こんにゃくの製造方法は，上記製造装置を用いるほかは，Ａ食品が従前行っていた糸こんにゃくの製造条件と同じであった（甲１０，２９，７９，８０）。 （エ）　Ａ食品が昭和５８年１１月に初めて製作した「しゃぶしゃぶこんにゃく」の包装袋には，「特許出願中」と表示されている。これは，Ａ食品が，本件こんにゃくを開発したものであり，長年こんにゃくの製造販売に携わってきたＡ食品でさえも，開発当時，そのような商品を見たことがなかったことから，特許出願をしようと考えたために表示したものである。実際には，Ａ食品は本件こんにゃくにつき特許出願をしなかったが，「特許出願中」との表示をしたこと自体，Ａ食品が本件こんにゃくを開発したことの証左であるというべきである。	である。 ウ　原告の提出した大量の取引伝票類（甲１００～１２０）を精査すると，平成元年１１月２０付け伝票において，突如として，納品価格２０８円，小売価格２９８円の「Ａシャブシ」と記載された「しゃぶしゃぶこんにゃく」が現れる（甲１０５）。 以上の事実からすれば，平成元年１１月２０日に突如として現れた高額商品こそが，本件実用新案の実施品である「表面筋状薄肉こんにゃく」であり，従来商品に比べ付加価値があることから，従来品の１．５倍に相当する高価格で取り引きしたものと考えられる。

裁判所の判断

(1)　発見品について

…そもそも，発見品には，上記のとおり，「６０．１０．２７製造」又は「６０．１１．１製造」の日付印が押されていることから，発見品自体又は日付印部分がねつ造に係るものであることを疑わせる事情その他の特段の事情が認められない限り，上記日付印から，発見品が昭和６０年１０月２７日又は同年１１月１日に製造されたものであることが推認されるというべきである。

(2)　本件公然実施の事実について

ア　証拠（…）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。

（ア）　糸こんにゃくが，目皿に設けられた孔から押し出された後，膨張して，押し出された孔よりも少し大きくなること，そのため，糸こんにゃくの製造中，誤って複数の糸こんにゃくが引っ付いてしまうことがあることは，昭和５６年以前から，こんにゃく製造業者にとって周知の事項であった。

（イ）　Ａ食品の専務取締役であるＣは，昭和５５年秋ころ，株式会社Ｒ（以下「Ｒ」という。）の従業員であったＥから，「タレの乗りやすいこんにゃくを開発してはどうか」と言われたことをきっかけとして，糸こんにゃくを数本並べて，あえて引っ付かせたものを製品として製造することを思い付いた。従来の糸こんにゃく用の目皿は，押し出される糸こんにゃく同士が引っ付かないよう，孔間隔が広くなっており，糸こんにゃく同士が引っ付くように孔間隔を狭くした目皿は販売されていなかったことから，Ｃは，従来Ａ食品がこんにゃく製造機械を購入していたＩから孔の開いていない目皿を購入した上，自ら孔開けして，孔間隔を狭くした目皿を製作することとした。

（ウ）　Ａ食品は，昭和５６年５月１１日，Ｉから孔の開いていない目皿を４枚購入し，そのころ，Ｃは，これを素材として，上記孔間隔を狭くした目皿の製作を開始した。Ｃは，手で持つタイプのド

リルをドリルスタンドにセットし，ドリルスタンドに金属製のテーブルを取り付け，このテーブルに木の台を傾斜させて固定し，その上に，孔の開いていない目皿を乗せて，その目皿を左手で押さえながら，右手でスタンドにセットされたドリルを操作して，一つずつ孔を開けていった。ドリルは直径０．９ｍｍのものを用い，孔の間隔は１ｍｍ前後としたが，ドリルが曲がったり折れたりせず，かつ，隣り合う孔同士がつながらないようにしながら孔を開けるのは大変な作業であり，１枚の目皿に３００個以上の孔を開け終わるのに数か月を要した。その後，Ａ食品は，Ｉから，昭和５６年9月２日に孔の開いていない目皿４枚を，さらに昭和５６年１０月３０日にも同様の目皿３枚を購入し，Ｃは，試行錯誤しながら，本件こんにゃく用の目皿の製作作業を続けた。

（エ）　こうして，遅くとも昭和５８年７月ころまでには，Ａ食品は，旧工場において実際に本件こんにゃくの製造を開始した。

その製造方法は，従来，糸こんにゃくの製造に使用していた，こんにゃく練り機，流し釜及び目皿取付け治具等の既存の装置を用い，糸こんにゃく用の目皿の代わりに，Ｃが製作した本件目皿（孔間隔は１ｍｍ前後）を取り付けて行う方法であった。それによって製造されたこんにゃくの構造，形状は，発見品に係るこんにゃくと同様の特徴を有する表面筋状薄肉こんにゃくである。

（オ）　Ａ食品では，本件こんにゃくの製造開始当初は，Ｒにおける試験販売であり本格的に販売されるかどうかも決まっていなかったことから，無地の透明フィルムで包装した後，既存の「きしめん風こんにゃく」のラベルを付して納品した。その後，Ａ食品は，昭和５８年１０月２６日ころ，Ｑに対し，本件こんにゃく用の包材として，「しゃぶしゃぶこんにゃく」の名称を記載した包材を発注し，当該包材が同年１１月２４日に納入された後は，「しゃぶしゃぶこんにゃく」の名称で本件こんにゃくを販売するようになった。

イ　上記アの認定事実を総合すれば，Ａ食品は，本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにゃく」と同一の表面筋状薄肉こんにゃくを，遅くとも，Ａ食品が本件こんにゃくの製造販売を本格的に開始した昭和５８年１１月ころまでには，公然実施していたものと認めるのが相当である。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、公然実施の日付について、販売された現物の日付印により立証され、公然実施品と特許発明との同一性について、証人の証言により立証された事案である。したがって、発明の技術分野との相関は余りないと思われる。

公然実施の時期は、結局のところ提出された証拠を踏まえて認定されるものである。したがって、本判決自体は本来あるべき判断を行ったともいえ、安定度そのものは高いと考える。

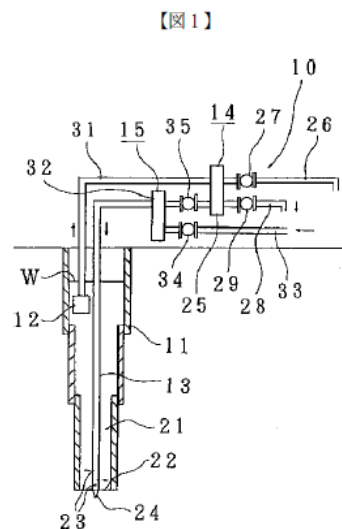
裁判例分類	32：公然実施された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「温泉水汲み上げ装置事件」（無効審判） 知財高判平成17年9月8日（平成17年（行ケ）第10113号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-181083号（特開平9-4358号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第2号、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、大鷹一郎裁判官、長谷川浩二裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ボイラー加熱によらずに水の温度を上昇させることを目的とする。本願発明は、ケーシング１１が地中に設けられて内部に坑を形成する。汲み上げポンプ１２が坑内の水を汲み上げる。送水管１３が坑内に深層部まで挿入される。送水管１３は深層部の端部に排水口２３を有する。送水器１４の分水器は汲み上げポンプ１２の排水管３１と送水管１３とに接続される。分水器には、給水管２６が接続される。給水バルブ２７は給水管２６の給水量と送水管１３への送水量とを制御する。排水管３１の水の一部は、分水器を介して送水管１３に送られる。特に、送水管１３が、尖端部２４を孔底２２に突き刺すことにより孔底２２に固定されることによって、「排水口２３から排水される水の勢いで揺れて部材が破損することを防ぐ」という作用効果を奏する。

（2）実施発明（明間温泉発明）の概要：平成7年6月6日から8日間被告が明間温泉において行った試運転（審決の認定）

「…「温泉井戸内に，揚湯管を備えた温泉水中ポンプと，温泉井戸孔内深層部に配置され下端部に放水管を備えた還水管とを設け，揚湯管と還水管及び温泉供給管とに接続された熱誘導促進器を有し，熱誘導促進器において温泉供給管と還水管とに分湯し，さらに，還水管には別の井戸から管を介して温泉井戸内へ注水する温泉井戸の昇温増量装置」」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】地中に設けられて内部に坑を形成するケーシングと，前記坑内の水を汲み上げる汲み上げポンプと，前記坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底に固定され，その深層部に配置される端部に排水口を有する送水管と，前記送水管に水を送る送水器とを有し，前記送水器は，前記汲み上げ

ポンプの排水管と前記送水管とに接続された分水器と，この分水器に接続された給水管と，この給水管の給水量を制御する給水バルブとを有することを特徴とする温泉水汲み上げ装置。

（４）手続の経緯

平成7年6月22日　：　被告（特許権者）による特許出願
平成11年5月28日　：　特許権の設定登録
平成11年10月31日　：　原告が代表取締役を務める株式会社Aから特許異議の申立て
（平成11年異議第74083号）
平成12年7月25日　：　被告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成12年9月29日　：　「訂正を認める。…の請求項１ないし３に係る特許を維持する。」との決定
平成15年9月17日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2003-35399号）
平成16年10月13日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
「明間温泉発明」は、本件特許出願前の平成７年６月６日から八日間、明間の大館市清水町の同社敷地内において行われたものであるが、以下の理由によって当該発明が公然と実施されたものとはいえない。 （ア）「明間温泉発明」の実施は、平成１６年７月２３日付けの請求人の陳述書及び甲第２６号証よれば、請求人が立ち会い、明間が試運転を行い、その際に八洋ボーリング畑沢社長外２～３名、福島県西白川郡大信村役場職員３名、被請求人会社の従業員６名の見学があったとしている（…)。 しかしながら、当該発明が行われた場所は、明間の敷地内であり、当該敷地が具体的のどのような状況であったかについては、請求人からは何ら主張立証がないため、外部の者が敷地内に自由に立ち入ることができる状況にあったとか、外部の者が当該発明の実施状況を見ることができたということはできない。むしろ、当該敷地は、明間の私有地であるから、自由な立ち入りは困難であったと推測される。 （イ）請求人は「明間温泉発明」が実施された平成７年６月６日から八日間の時期に、八洋ボーリング畑沢社長外２～３名、福島県西白川郡大信村役場職員３名、被請求人会社の従業員６名の見学があり、当該発明を見学することができたと主張するので、当審は平成１６年８月２３日付けで、当該事実を証明する証拠があれば提出するように審尋したが、請求人からは証拠は何ら提出されなかった。 （ウ）特許権者である明間は、新聞社への発表において「早期の実用新案申請を予定している」（平成７年６月１４日発行の甲第２３号証、石垣営業課長談)、「近く実用新案を申請するとともに、販売に乗り出す・・・企業秘密となる部分は多い・・」（平成７年６月１９日発行の甲第２５号証）としており、この時点において実用新案登録出願や特許出願を考えていたことから、「明間温泉発明」の実施を極力秘密にしておきたいと考えていたと推測される。 （エ）当該発明実施当時、請求人が社長である株式会社秋田技術研究所と明間との間には、温泉井

戸の状況改善技術、温泉熱回収利用技術、地熱利用技術等について業務提携契約がなされ（甲第１３号証、乙第１号証）、第１２条により互いに秘密を保持することになっており、当該契約は有効であったから、「明間温泉発明」は、請求人が見たことにより公知となったということはできない。

（オ）他に「明間温泉発明」が、公然実施されたことを証明する証拠は提出されていない。

（４）小括

したがって、「明間温泉発明」は本件特許出願前に公然と実施されたものということはできないから、特許法第２９条第１項第２号及び同条第２項には該当せず、無効理由１、２は存在しない。

判決

原告の主張	**被告の主張**
…特許庁の審査便覧（４２．０３A）には，特許法２９条１項２号は発明が実施されたことによって，公然知られた事実が認められない場合でも，その実施が公然なされた場合を規定しているものである旨記載され，また，東京高裁昭和５１年１月２０日判決（判例タイムズ３３７号２８３頁）は，公然知られたとは，閲覧可能性があればよいと判示している。 本件は，被告の資材置場内に掘削されていた温泉井戸（明間温泉）の現場で，屋外開放のままの状況で実施されたものであり，その当時，現場は，歩道との境に設置された金網フェンスから約５メートル離れた場所に位置し，目隠しがされていたわけでもなく，歩行者及び車道通行者から容易に「閲覧可能な状況」であった。	本件審決が，「温泉改善装置移設試験」が行われた場所は被告の敷地内であり，「当該敷地が具体的にどのような状況であったかについては，請求人からは何ら主張立証がないため，外部の者が敷地内に自由に立ち入ることができる状況にあったとか，外部の者が当該発明の実施状況を見ることができたということはできない。むしろ，当該敷地は，明間の私有地であるから，自由な立ち入りは困難であった」（８頁１６行～２１行）として，公然実施を否定した判断に誤りはない。特に，送水管の「坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底に固定され，その深層部に配置される端部に排水口を有する」との構成は，坑内の深層部のため，見ることはできない。

裁判所の判断　***※文中の斜体文字は明らかな脱字を付加したものである。***

平成７年５月１５日，綾部温泉で，被告が完成した設備・装置の試運転が行われ，その後，同年５月１６日，２１日及び２２日にも，同所で試運転が行われたが，井戸口温度は２６．４℃にとどまり，湧水量の増量はみられなかった。

被告は，綾部温泉で使用した前記設備・装置を明間温泉に移設した上，平成７年６月６日から同年６月１３日までの８日間にわたり，明間温泉で，その設備・装置の試運転（「温泉改善装置移設試験」）を実施した。その試運転の際には，原告も立ち会った。

…本件審決は，平成７年６月６日から８日間被告が明間温泉において行った試運転の内容を「明間温泉発明」と称し，その内容を「温泉井戸内に，揚湯管を備えた温泉水中ポンプと，温泉井戸孔内深層部に配置され下端部に放水管を備えた還水管とを設け，揚湯管と還水管及び温泉供給管とに接続された熱誘導促進器を有し，熱誘導促進器において温泉供給管と還水管とに分湯し，さらに，還水管には別の井戸から管を介して温泉井戸内へ注水する温泉井戸の昇温増量装置」（７頁１４行～１８行）と認定した上で，この内容を発明と解した場合，これは，本件特許出願前の平成７年６月６日から８

日間，大館市清水町の被告の敷地内において行われたが，公然と実施されたことを証明する証拠は提出されておらず，公然と実施されたものということはできない旨判断（８頁６行～１０頁１１行）した。

これに対し原告は，この発明は，被告の資材置場内に掘削されていた温泉井戸（明間温泉）の現場で，屋外開放のままの状況で実施されたものであり，その当時，現場は，歩道との境に設置された金網フェンスから約５メートル離れた場所に位置し，目隠しがされていたわけでもなく，歩行者及び車道通行者から容易に「閲覧可能な状況」であったから，本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。

イ　そこで検討するに，前記認定のとおり，被告敷地内の温泉井戸は，被告が資材置場として使用している被告の敷地内に位置し，上記敷地と公道との境には金網フェンスが設置されており，「温泉改善装置移設試験」の実施の際には，第三者の立入りが禁止されていたのであるから，原告が主張するように第三者が現場付近の公道からその内容を実施している様子を一応垣間見ることができたとしても，それ以上に，本件訂正後発明１（本件発明１と同じ）の核心をなす「坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底に固定され，その深層部に配置される端部に排水口を有する」様子の詳細は，見ることができなかったというべきであり，また，第三者が希望すればその発明の内容を開示する状況にあったということも認められないから，本件発明１は秘密を保持されたまま実施されたというべきであり，公然実施されたものと認めることはできない（なお，前記認定のとおり，平成７年６月６日から実施された前記「温泉改善装置移設試験」については，平成７年６月１４日付け北鹿新聞（甲１１の⑴）及び同年６月１９日付け大館新報（甲１１の⑵））に掲載されたが，その各記事の内容に照らしても，本件発明１の具体的な内容は明らかにされていない。）。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、事案の内容から、特に機械・土木・建築分野に参考になる事例と考えられる。本判決の判示事項は、過去の裁判例では余り示されたことがないため、安定度は余り高くないと考えられる。類似の裁判例としては、「内型枠構造事件」大阪地判平成24年10月4日（平成22年（ワ）第10064号）がある。この裁判例では、「祝園貯蔵庫工事において，守秘義務を負う工事関係者以外の者が，原告特許発明１が実施された内型枠を目撃した可能性を否定することはできない。しかし，法２９条１項２号の「公然実施」というためには，不特定の者が発明の内容を知りうる状態で実施することを要するところ，上述したような，目撃しただけで，原告特許発明１の内容を知ることができたとは認められない。また，目撃の可能性があるとしても，具体的な目撃の状況については，これを認めるに足りる証拠もない。したがって，祝園貯蔵庫工事を実施したことをもって，公然実施があったということはできず，法２９条１項２号の事由があるとはいえない。」と判示している。

裁判例分類	32：公然実施された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「電気掃除機用ごみ収納袋事件」（無効審判） 知財高判平成18年4月10日（平成17年（行ケ）第10384号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-108293号（特開平7-265234号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、髙野輝久裁判官、佐藤達文裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、電気掃除機用ごみ収納袋に関し、種々の機種の電気掃除機の集塵部に容易に装着しうるようにするため、塵埃を導入する導入口を有する口紙と袋本体とを接着一体化してなり、前記口紙に取付孔およびミシン目が設けられた発明である。

（２）公然実施発明の概要（審決の認定）

（ｉ）検甲１の紙パック（出願前物件１）：松下電器掃除機 紙パック 凹部なしタイプ（昭和57年11月発行の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載）

「…出願前物件１は，塵埃を導入する導入口（２１）を有する口紙（２０）…」

「…導入口の中心から口紙の一辺に対して垂直な方向に引かれた線上の位置に，該導入口の口径に比較して極めて小さな口径の小孔が設けられている。」（以上、判決より抜粋）

（ii）検甲２の紙パック（出願前物件２）：松下電器掃除機 紙パック 凹部ありタイプ（昭和60年9月発行の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載）

「…口紙の一辺を電気掃除機の集塵部の形状に適合させるための凹部（６８）が設けられている点で出願前物件１と異なるが、その他の形状、寸法は出願前物件１と同一である…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】塵埃を導入する導入口を有する口紙と袋本体とを接着一体化してなるごみ収納袋であって，前記口紙に取付孔及び折り取って種々の電気掃除機の集塵部の形状に適合させるためのミシン目が設けられており，前記口紙の袋本体が設けられていない面において，前記取付孔の位置が前記導入口を中心にして前記ミシン目から右９０°の位置であることを特徴とする電気掃除機用ごみ収納袋。

（４）手続の経緯

昭和62年5月1日　　：　意匠出願（意願昭62-17549号）

平成5年6月28日　　：　上記意匠出願の一部につき、新たな意匠出願（意願平5-19956号）
平成7年4月7日　　：　上記新たな意匠出願を特許出願に変更
平成8年9月19日　　：　特許権の設定登録（脱退原告が特許権者）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成15年9月5日　　：　被告による特許無効審判の請求（無効2003-35374号）
平成16年6月16日　　：　「…特許を無効とする。」との審決
平成17年2月22日　　：　参加人への特許権の譲渡（特許登録原簿の登録日）
（その後、原告は本件訴訟を脱退。）

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">被請求人は，平成１５年１２月５日付け審判事件答弁書によると，出願前物件１又は出願前物件２が本件特許の出願日前に公然実施されたものであることにつき，争っていないと解される。
そして，甲１の１，２によれば，出願前物件１は，本件特許発明の特許出願前の昭和５７年１１月発行の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載されていることから，同月当時，松下電器の電気掃除機用ごみ収納袋として製造販売されていたことが推認できる。
また，甲２の１，２によれば，出願前物件２は，本件特許発明の特許出願前の昭和６０年９月発行の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載されていることから，同月当時，松下電器の電気掃除機用ごみ収納袋として製造販売されていたことが推認できる。
さらに，上記公然実施されたものと推認した点は，昭和５８年１１月２５日に松下電器より出願された電気掃除機に関する発明の出願（本件特許の出願日前である昭和６０年６月２０日に公開された特開昭６０－１１４２２９号公報（本訴乙６）参照）の明細書及び図面（特に，第２図参照）中に，出願前物件１と同じ構成を備えた電気掃除機用のろ過袋が例示されているという事実とも整合する。
以上のことから，出願前物件１及び出願前物件２は，本件特許の出願日前に公然実施されたものであるということができる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>出願前物件１及び２自体には製造年月日の印字がなく，…カタログ上のごみ収納袋についても製造年月日の印字はない上，これらのごみ収納袋には審決がいうところの「切れ目」も印刷されていない。出願前物件１及び２にはもともと切れ目がなかった可能性が高く，出願前物件１及び２は本件特許の出願後に被告が作ったものであると考えられる。また，前記カタログには何の年月か不明であるが一応数字の印字が認められるものの，これらのカタログがいつ，どこで，何のために印刷されたのか明らかではなく，不特定の人に</td><td>…カタログは，…店頭等で一般消費者に対し配布されていたものである。また，そのカタログに掲載されている製品は，当該カタログに記載されている年月現在の内容で消費者に対して販売されていた。
これらのカタログに掲載されているごみ収納袋のうち，…「ＡＭＣ－Ｐ１」型ごみ収納袋が出願前物件１（乙９の１）であり，…「ＡＭＣ－ＤＰ１」型ごみ収納袋が出願前物件２（乙９の２）であることは，その形状を対比すれば明らかである。また，これらのカタログに掲載されているごみ収</td></tr>
</table>

配布されたことを示す証拠もない。さらに，審決が挙げている特開昭６０－１１４２２９号公報（乙６）には，上記切れ目の記載も示唆もないのであるから，これにより出願前物件１及び２が公然実施されていたともいえない。	納袋は，いずれも切れ目のあるごみ収納袋であることは，乙４記載の各ごみ収納袋を拡大した写真（乙５）から明らかである。 …乙４の１のカタログが発行された昭和５７年から５８年にかけて，…出願前物件１のごみ収納袋が松下電器により公然と販売されていたことは明らかである。 出願前物件２に関しては，…乙４の２のカタログが発行された昭和６０年から６２年にかけて…，出願前物件２のごみ収納袋が，松下電器より公然と販売されていたことは明らかである。

裁判所の判断

(1)　まず，本件出願前物件1について検討する。

…昭和５７年１１月当時の松下電器製電気掃除機等のカタログである乙４の１の１及び昭和５８年７月当時の同製品等のカタログである乙４の１の２に掲載されているごみ収納袋（乙５の１，２はその拡大写真）は，①出願前物件１と同様，口紙と袋本体が一体化した電気掃除機用ごみ収納袋であり，②その口紙の形状・構造も出願前物件１と同じであり，同口紙に設けられている導入口，ミシン目，小孔，切れ目（２か所）も出願前物件１のものと同一の形状，位置関係にあり，③その袋本体には，出願前物件１と同様，挿入方向を示す矢印と枠に囲まれた記載が存在し，…との事実が認められる。以上によれば，出願前物件１は，本件特許出願前から松下電器が製造販売しているＡＭＣ－Ｐ１型式のごみ収納袋であると認められ，出願前物件１と口紙の構成，形状が同一であるごみ収納袋は，本件特許出願前から製造販売されていたものと認められる。

イ　なお，出願前物件１には製造年月日が印字されていないことは，参加人の主張するとおりであるが，乙４の１の２に掲載されたごみ収納袋と出願前物件１を対比すると，口紙の形状・構成や，袋本体の記載などにおいて相違する点はなく，両者はほぼ同時期に製造・販売されたものと認められる…。

…出願前物件１のごみ収納袋が，遅くとも昭和６２年２月ころまでに製造販売されたものであることは明らかである。

(2)　次に，本件出願前物件２について検討する。

ア　…昭和６０年９月当時の松下電器製電気掃除機等のカタログである乙４の２の１及び昭和６２年１月当時の同製品等のカタログである乙４の２の２に記載されたごみ収納袋（乙５の３，４はその拡大写真）は，①口紙と袋本体が一体化された電気掃除機用ごみ収納袋であり，②その口紙の形状・構造も出願前物件２と同じであり，同口紙に設けられている導入口，ミシン目，切欠け，小　孔，切れ目（２か所）も出願前物件２のものと同一の形状，位置関係にあり，…などの記載がある。

以上によれば，出願前物件２は，本件特許出願前から松下電器が製造販売しているＡＭＣ－ＤＰ１型式のごみ収納袋であると認められ，出願前物件２と口紙の構成，形状が同一のごみ収納袋は，本件特許出願前から製造販売されていたものと認められる。

イ　出願前物件２についても製造年月日が印字されていないことは，参加人の主張するとおりであり，出願前物件２，乙４の２の１，乙４の２の２のごみ収納袋は，上記判示のとおり，袋本体の表示などにおいて相違するので，その製造販売時期は異なるものとも考えられる。しかしながら，型式がＡＭＣ－ＤＰ１のごみ収納袋の設計図面と認められる乙４の６の１の改訂履歴によれば，…出願前物件２は，遅くとも昭和６２年１月までに製造販売されたものと認めるのが相当である。

(3)　…出願前物件１，２の切れ目が後につけられたことをうかがわせるような不自然な点は存在しない。

(4)　参加人は，上記各カタログがいつ，どこで，何のために印刷されたのか明らかではなく，不特定の人に配布されたことを示す証拠もないと主張するが，その記載内容によれば，これらのカタログが取扱店等を通じて不特定多数の顧客に配布するために作成されたものであることは明らかであり，また，各カタログにはいつの時点の商品を掲載しているかが表示されているのであるから，参加人の主張は採用の限りではない。

４．事案及び判示事項についての評釈

出願前公然実施に係る物件（出願前物件1及び出願前物件2）には、製造年月日の表示はなかったが、同一商品のものとされるカタログの年月日を根拠に出願前公然実施の事実認定がされた。つまり、カタログに年月日の記載がある場合、カタログ掲載の商品は当該年月日までに販売された（公然実施された）と認定できるということである。

この点は、現行の審査基準において、第29条第1項第3号の「頒布された刊行物」に関し、刊行物の頒布時期が不明であっても「当該刊行物につき、書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物があるときは、その発行時期から、当該刊行物の頒布時期を推定する。」とされている内容と同趣旨である（審査基準第Ⅱ部第2章1.2.4(2)②(ⅱ)参照）。つまり、審査基準における「当該刊行物」を「公然実施された発明に係る物品」に置き換えれば、本件判決の論旨がそっくりそのまま当てはまる。したがって、直接的ではないが、同基準の理解に資するものと思われる。

なお、「公然実施」の要件である「不特定多数」について、判決は、カタログというものは元々そのような目的のために作られるものであるとして、特段の立証を経ることなく不特定多数性（公然性）を是認している。

裁判例分類	33：刊行物に記載された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	第29条第1項第3号の公知発明が「物」の発明である場合に、製造方法の開示は必ずしも必要でないと判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「ガソリンエンジン用燃料油事件」（無効審判） 知財高判平成19年12月26日（平成18年（行ケ）第10316号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-294153号（特開平7-207285号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第3部　三村量一裁判長、嶋末和秀裁判官、上田洋幸裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は､運転性能に優れ､かつ低公害性の無鉛高オクタン価ガソリンエンジン用燃料油であり、特定の蒸留性状を有し、各留分のリサーチ法オクタン価が７０以上であり、かつ特定の式で表される排気ガス指数、ベンゼン含有量及び硫黄分が特定の値以下であって、リサーチ法オクタン価が８９～９２の範囲にあるガソリンエンジン用燃料油である。

（２）技術水準

本件特許の優先日前に頒布された①の刊行物である引用例には､「１－１Ｒ」ないし「１－５Ｒ」の符号が付された各レギュラーガソリンが開示されており、引用例記載の「１－１Ｒガソリン」に係る発明（以下「引用発明」）は、特定の留分性状を有し、特定のオクタン価、芳香族含有量、ベンゼン含有量、リサーチ法オクタン価の範囲内であるガソリンエンジン用燃料油に関するものである。

引用発明に係る「１－１Ｒガソリン」は、本件優先日前において、日本国内で市販されていた。

「１－１Ｒガソリン」の蒸留性状は、本件優先日前に知られていた日本のレギュラーガソリンの蒸留試験結果の平均値とほぼ等しく、ベンゼン含有量、オクタン価、炭化水素（芳香族、オレフィン）組成のいずれについても､本件優先日前に市販されていたレギュラーガソリンの平均的性質を有する。

（３）特許請求の範囲（訂正後）（本件発明）

【請求項１】（１）沸点２５℃未満の留分が３～１０容量%，沸点２５℃以上７５℃未満の留分が３５～５０容量%，沸点７５℃以上１２５℃未満の留分が２５～４０容量%，沸点１２５℃以上１７５℃未満の留分が１０～３０容量%及び沸点１７５℃以上の留分が５容量%以下であること，（２）上記各留分のリサーチ法オクタン価が７０以上であること，（３）式（Ｉ）

Ｙ＝１．０７ＢＺ＋０．１２ＴＯ＋０．１１ＥＢ＋０．０５ＸＹ＋

０．０３C_9^+Ａ＋０．００５〔１００－（ＢＺ＋ＴＯ＋ＥＢ＋
　　ＸＹ＋C_9^+A)〕・・・(Ｉ)
〔式中，ＢＺはベンゼン含有量，ＴＯはトルエン含有量，ＥＢはエチルベンゼン含有量，ＸＹはキシレン含有量，Ｃ９＋Ａは炭素数９以上の芳香族分含有量（いずれも燃料油中の含有量で容量%）を示す。〕
で表される排気ガス指数Ｙが５以下であること,（４）ベンゼン含有量が１容量%以下で，硫黄分が４０ｐｐｍ以下，かつ含酸素化合物含有量が０容量%であること，及び（5）リサーチ法オクタン価が８９～９２であることを特徴とするガソリンエンジン用燃料油。

（４）手続の経緯

平成6年11月29日　：　原告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成5年11月30日）
平成13年2月23日　：　特許権の設定登録
平成14年3月11日　：　異議2001-72969号の審理の過程において、原告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年3月10日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2005-80074号）
平成18年5月29日　：　「…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件発明は，本件特許の優先日（以下「本件優先日」という。）前に頒布された下記①…の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明についての特許は特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号の規定により無効とすべきである…
①　石原健二，山下忠孝,「自動車ガソリンの性状と組成」，東洋大学工学部研究報告，２５号，１９９０年７月３１日，１０３頁～１１４頁（甲１。以下「引用例」といい，引用例において,「１－１Ｒ」ないし「１－５Ｒ」の符号が付された各レギュラーガソリンを，当該符号に対応して,「１－１Ｒガソリン」などという。）</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
一般に，ガソリンエンジン用燃料油（以下，単に「ガソリン」という。）は，複数のガソリン基材を配合して製造されるものであり，成分組成の情報のみに基づいて当該組成のガソリンを製造しようとすれば，ガソリン基材を選定しその配合割合を検討するため，多大な試行錯誤が必要となるから，成分組成の情報があっても，どのようなガソリン基材をどのような割合で配合したもの</td><td>被告の主張
…<u>本件発明はガソリンという「物」の発明であるから，本件優先日前の刊行物に「物」である引用発明の構成が記載されている以上，同発明は，進歩性を否定するための公知発明，すなわち特許法２９条１項３号にいう「頒布された刊行物に記載された発明」として，十分である。</u>
また，引用例は，本件優先日前である平成元年9月の時点において既に市販されていたガソリン</td></tr>
</table>

かが明らかでなければ，当業者といえども当該組成のガソリンを製造することは困難である。 　引用例には，引用発明に係る１－１Ｒガソリンの成分組成が記載されているものの，その製造方法の記載がないから，当業者といえどもこれを容易に製造することはできない。１－１Ｒガソリンを製造することが困難である以上，これを出発点として本件発明に想到することは極めて困難であるから，引用発明は進歩性を否定するための公知発明としての適格性を欠くというべきである。	について，研究報告に必要な成分組成等を記載したものであって，引用発明に係る１－１Ｒガソリンは上記市販されていたガソリンの一つであるから，引用例にガソリン基材の配合割合等の記載がないからといって，１－１Ｒガソリンが製造できないとか，架空のガソリンであるなどということにはならない。

裁判所の判断

…進歩性を否定するための公知発明のうち，同法２９条１項３号に該当する発明についていえば，同項３号にいう特許出願前に「頒布された刊行物に記載された発明」というためには，特許出願当時の技術水準を基礎として，当業者が当該刊行物を見たときに，特許請求の範囲の記載により特定される特許発明等の内容との対比に必要な限度において，その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり，かつ，それで足りると解するのが相当である。例えば，特許発明等が「物」の発明の場合にあっては，特許発明等と対比される刊行物の記載としては，その「物」の構成が，特許発明等の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが，当業者が，当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて，その「物」を入手又は製造し，使用することができれば，必ずしも，当該刊行物にその「物」を製造する具体的な方法が開示されている必要はなく，また，当該刊行物に記載された具体的な「物」それ自体でなくても，特許発明等の内容との対比に必要な限度でその「物」と同一性のある構成の「物」を入手又は製造し，使用することが可能であれば，それで足りるというべきである。

また，所定の成分組成を満足するガソリンを製造する場合，複数のガソリン基材を適宜配合し調整することは常套手段であり（本件明細書の段落【０００８】の記載は，これを前提とするものと解される。），１－１Ｒガソリンも同様の方法により製造されたものであることは，当業者には自明であったと認めるのが相当である。

…引用例記載の１－１Ｒガソリンの成分組成を厳密に再現することはともかく，本件明細書の特許請求の範囲の記載により特定される本件発明の内容との対比に必要な限度で前記１－１Ｒガソリンと同一性のある構成を有するガソリンについて，当業者が，これを引用例の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づいて入手又は製造し，使用することが可能であったと認めるのが相当である。

４．事案及び判示事項についての評釈

第29条第1項第3号に該当する発明において、「物」を製造するための製造方法が開示されている必要はなく、また、刊行物に記載された具体的な「物」自体ではなく、それと同一性のある構成の「物」を入手又は製造し、使用可能であれば足りる、との判示内容は、第29条第1項第3号の趣旨からして妥当な判断であり、判例安定度は高いと考えられる。

製造方法は開示不要との判断事項は、化学分野特有の判断内容であり、本事案の技術的射程は、あ

る程度限られると考えられる。一方、入手等が可能な同一性のある物でも足りるとの判断事項は、場合により化学以外の分野以外でも適用可能な判断基準と思われる。

裁判例分類	33：刊行物に記載された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	製品の取扱説明書の頒布時期を判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「モータ制御装置事件」（無効審判） 知財高判平成23年6月9日（平成22年（行ケ）第10272号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-386421号（特開2005-149182号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、繁雑な計算等をすることなく容易に移動対象物の総移動量に相当する速度指令パルス数を求めることを課題とし、各パルス列入力型モータにて制御される移動対象物の近似的経路を算出する補間処理を速度指令に基づいて行い、補間開始位置から補間終了位置までの速度指令パルスのパルス数をカウントし、総パルス数を求めるためのトレースモード時には速度指令パルスに基づいて生成された駆動パルスを外部へ出力せず、実動作のための通常動作モード時には駆動パルスを外部へ出力する。

（２）刊行物記載発明の概要（審決の認定）

（ｉ）引用例１（引用発明）：Compact PCI MOTOR CONTROL MODULE ACP-425，ユーザーズ・マニュアル（平成15年5月9日発行の奥付けがある。）

「…複数のステッピングモータを駆動するため，各ステッピングモータ用のパルスを出力する高性能４軸モータコントロールボードであって，速度指令パルスに基づいて補間処理を行い，前記パルスを生成するＩＰＣ７１０と,前記速度指令パルスのパルス数をカウントするDRIVE PULSE COUNTER と，前記DRIVEPULSE COUNTER のカウント値を高性能４軸モータコントロールボードの外部から読み出すためのCompactＰＣＩ・インターフェースとを備えると共に，動作モードとして，補間モードとスルーモードとを有する高性能４軸モータコントロールボード」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】複数のパルス列入力型モータを駆動するため、各パルス列入力型モータ用の駆動パルスを出力するモータ制御装置であって、速度指令パルスに基づいて補間処理を行い、前記駆動パルスを生成する補間制御部と、補間開始位置から補間終了位置まで、前記速度指令パルスのパルス数をカウントする総パルス数カウント部と、前記駆動パルスをモータ制御装置の外部へ出力するか否かを制御するパル

ス出力制御部とを備えると共に、動作モードとして、総パルス数を求めるためのトレースモードと実動作のための通常動作モードとを有し、前記パルス出力制御部は、前記トレースモード時には、前記駆動パルスをモータ制御装置の外部へ出力せず、前記通常動作モード時には、前記駆動パルスをモータ制御装置の外部へ出力することを特徴とするモータ制御装置。

（４）手続の経緯

平成15年11月17日	：	被告（特許権者）による特許出願
平成18年4月28日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成21年8月31日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2009-800186号）
平成22年7月12日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件発明は，…下記アの引用例１に記載の発明（…「引用発明」という。）に…引用例２及び…引用例３の各記載事項を適用しても当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない…というものである。
ア　引用例１：Compact ＰＣＩ MOTOR CONTROL MODULE ＡＣＰ－４２５，ユーザーズ・マニュアル（平成１５年５月９日発行の奥付けがある。…）</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
ア　平成１５年３月１日発行の「トランジスタ技術」誌同年３月号…には，引用発明の対象製品の発売が記載されており，…日本経済新聞社のインターネット記事…及び株式会社アバールデータのウェブページ…には，引用発明の出荷が同年３月１日である旨が記載されている。これらによれば，引用例１が同日以降速やかに頒布され…ていたことが，明らかである…。</td><td>被告の主張
ア　引用例１の対象製品（ＡＣＰ－４２５）の発売は，平成１５年１２月２２日であり（乙３），本件特許出願日（同年１１月１７日）よりも後である。したがって，引用例１は，本件特許出願前に頒布された刊行物ではない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
引用例１は，株式会社アバールデータの商品である４軸補間モーターコントロールモジュールＡＣＰ－４２５の取扱説明書（ユーザーズ・マニュアル）であるところ，その奥付けには，初版１刷発行日として平成１５年（２００３年）５月９日との記載がある。そして，同社が平成１４年１２月２日にＡＣＰ－４２５の受注を開始し，平成１５年３月１日にこれを出荷予定であるとするインターネット記事…，同内容を伝える同社のホームページの記載…及び同社がＡＣＰ－４２５の発売を伝える「トランジスタ技術」誌同年３月号の広告…に加えて，製品の取扱説明書が製品の販売に近接して不特定多数の利用者に対して頒布されることは，経験則に照らして明らかであることを併せ考えると，引用例１は，遅くとも本件特許出願日（平成１５年１１月１７日）前である同年５月ころには頒布さ</td></tr>
</table>

れていたものと認められ，当該認定に反する証拠（乙３）は，これを採用できない。
…引用例１は，本件特許出願日前に頒布された刊行物として，公知であったものと認められる。

４．事案及び判示事項についての評釈

発行年月日の記載がある刊行物の頒布時期について判断した裁判例は多くはないと思われる。本事案では、引例となった刊行物が製品と密接に流通する性格を持つ取扱説明書であり、奥付けの発行年月日、製品の出荷予定日、及び実際の製品発売日のいずれも異なっていたために争点になったものと思われる。本判決の判示内容は、取扱説明書の性格を常識的に認定判断したものであり、判例安定度は高いといえる。

また、本事案の技術分野に限らず適用可能な判断基準を示すものであり、技術分野の異同によって判断が変わることがない点で判例の技術的射程は広いと考えられる。ただし、刊行物が取扱説明書の場合に限られ、広く刊行物一般に適用できるものではない。

裁判例分類	33：刊行物に記載された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	カタログ等の頒布時期を判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム事件」（無効審判） 知財高判平成23年11月29日（平成23年（行ケ）第10116号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-130323号（特開2003-322351号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、床下のコンクリート層内に埋設されたシーズヒータに深夜電力を通電して発熱させることで該コンクリート層に蓄熱を行い、日中に熱を放射して床面を暖めるとともに、床面を貫通する通気孔を介して床下空間と室内空間を循環する空気暖めることで、床面の輻射熱と暖められた空気による対流暖房によって家屋空間全体を暖房することのできる構成とすることで、ユニット化による施工容易性、イニシャルコスト・ランニングコストの低減が可能な蓄熱式床下暖房システムを提供するものである。

（２）刊行物記載発明の概要（判決の認定）

（ｉ）甲１（引用発明）:「深夜電力利用電気蓄熱床暖房システム技術資料」（平成13年3月現在のものである旨記載あり）（原告作成）

「…甲１の技術資料には，上記蓄熱式床暖房システムの特長，システム構成，部材，図面，施工手順，操作の方法等が細かく記載されている。さらに，平成１４年２月５日付けの北海道住宅新聞（甲２）には，原告が販売等する上記蓄熱式床暖房システムについて，東北地方において多くの採用実績があり，原告が販売代理店を募集している旨の記載がある。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅における布基礎部を，断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で，該布基礎部内の地表面上に防湿シート，断熱材，蓄熱層であるコンクリート層を積層し，蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し，蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システムにおいて，布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め，ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ，ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マグネシウムで充

填し，ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を，銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニットが，配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後，１回のコンクリート打設によりコンクリート層内に埋設され，該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センサーの検知により制御され，さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し,蓄熱された熱の放射により床面を加温するとともに,加温された床面からの二次的輻射熱と，床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすることで，居住空間を２４時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖房システム。

（４）手続の経緯

平成14年5月2日	：	原告（特許権者）による特許出願
平成16年5月14日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年4月28日	：	被告により特許無効審判の請求（無効2010-800081号）
平成23年3月3日	：	「…特許を無効とする」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件発明１…は，甲１に記載された発明である。
甲１は原告の作成した技術資料であり，その内容からみて販売代理店等に秘密を守る義務のない態様で配布されたものと認められる。頒布日については明らかでないが，甲１に「この技術資料の内容は，平成１３年３月現在のものです。」と記載されていること，床下土間蓄熱方式について説明のある原告のカタログが複数存在し，各カタログには，その記載内容が，平成１２年１２月現在（甲３），平成１３年１１月現在（甲１７），平成１４年９月現在（甲１８）のものである旨記載されているところ，このようにカタログが頻繁に更新され，そのたびに記載内容の基準となる時期を更新していることに照らすと，甲１についても，上記記載に応じた平成１３年３月ころに納品されたものと推定される。また，平成１４年２月５日発行の北海道住宅新聞（甲２）に，原告が「床下土間蓄熱方式」を含む蓄熱式床暖房システムの部材販売を行う販売代理店を募集しており，かつ，蓄熱式床暖房システムの販売実績があることが記載されていること，上記のとおり平成１２年１２月現在（甲３），平成１３年１１月現在（甲１７）と記載されたカタログが存在し，このようなカタログは販売に用いられるものであることなどからすると，原告は，平成１４年２月の時点で蓄熱式床暖房システムの販売実績等があるものと認められ，そうであれば，システムの施工に必要な甲１の技術資料を配布しない理由はない。したがって，甲１は，本件出願前に頒布されていたものと認められる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>審決は，甲１は本件出願前に頒布された刊行物に該当すると認定した。</td><td>原告は，審決の判断について具体的に反論することなく，単に「甲４１～４９から明らかである。」</td></tr>
</table>

しかしながら，甲１は，甲４１～４９（技術資料の納品書，技術資料の印刷業者が作成した陳述書，原告代表者の陳述書等）からも明らかなように，本件出願以後に頒布されたものであり，審決は，その認定を誤ったものである。	と主張する。 しかしながら，審決は，審判段階で被告が提出した複数の証拠と原告が提出した甲４１～４９の記載内容を詳細に検討し，具体的な理由を付した上で，甲１の頒布時期を本件出願前であると認定し，甲４１～４９については，証拠の記載が不自然で，信用できないとしたのであり，その認定・判断に誤りはない。

裁判所の判断

(1)…原告は，深夜電力を利用した蓄熱式電気床暖房システムの販売等を業とする会社であると認められるところ，上記蓄熱式床暖房システムに関して原告が作成した資料として，技術資料（甲１，２９）及びカタログ（甲３，１０，１７，１８）が存在しており，それらの資料の末尾には，それらの資料の内容がそれぞれ平成１２年１２月現在（甲３），平成１３年３月現在（甲１），平成１３年１１月現在（甲１７），平成１４年５月現在（甲２９），平成１４年９月現在（甲１８），平成１８年７月現在（甲１０）のものであることが記載されている。また，甲１の技術資料には，上記蓄熱式床暖房システムの特長，システム構成，部材，図面，施工手順，操作の方法等が細かく記載されている。さらに，平成１４年２月５日付けの北海道住宅新聞（甲２）には，原告が販売等する上記蓄熱式床暖房システムについて，東北地方において多くの採用実績があり，原告が販売代理店を募集している旨の記載がある。

(2)　上記(1)のとおり，上記蓄熱式床暖房システムに関して，記載内容の基準時が異なる技術資料やカタログが複数存在し，数か月の違いであっても基準時が書き分けられていることに照らすと，これらの技術資料やカタログは，その内容の変更に応じて随時更新され，各技術資料やカタログに内容の基準時として記載された時期に近接した時期に作成されたものと認められる。

そして，甲１の技術資料は，その記載内容に照らし，上記蓄熱式床暖房システムの施工に必要な技術資料であって，販売に際して不特定多数の施主や工事業者に配布される資料であると認められるところ，…原告は，平成１４年２月までに，上記蓄熱式床暖房システムにつき多数の施工実績があるものと認められるから，甲１の技術資料も，平成１３年３月ころ以降，遅くとも平成１４年２月ころまでには頒布されていたと認めるのが相当である。

したがって，甲１の頒布時期に関する審決の認定に誤りはない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、カタログ等の頒布時期の認定に関する事案であり、発明の技術分野との相関は余りないと思われる。また、カタログ等の頒布時期は、結局のところ提出された証拠を踏まえてどのような技術内容が、どのようにして頒布されたかによって認定されるものである。したがって、本判決自体は本来あるべき判断を行ったともいえ、安定度そのものは高いと考える。ただし、カタログ等の頒布時期の特定は、その時期を特定するための証拠がいかに提示できるかにかかっている。①記載内容の基準時が異なる資料が複数存在し、基準時が書き分けられていることから、カタログ等が基準時として記載された時期に近接した時期に作成されたものであることを認定した点、②カタログ等の記載内容

と他の公知・公用の事実との関連から頒布時期を認定した点は参考になる。

裁判例分類	33：刊行物に記載された発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用事件」（無効審判） 知財高判平成25年10月16日（平成24年（行ケ）第10419号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-523982号（特表平10-513463号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

２．事案の概要

（１）本件発明の概要（判決の認定）

「…心不全は高死亡率を引き起こす心臓障害であることから，心不全に起因する死亡率を減少させる医薬は望ましいとされているが，一般に，β遮断薬は心臓機能低下作用を有するために心不全患者に投与することが禁忌とされており，近時の研究において，β遮断薬であるメトプロロール及びビソプロロールを投与した場合，プラセボを投与した場合と比較して，死亡率の改善が認められなかったのに対し，β遮断薬の一種であるカルベジロールを心不全患者に投与したところ，プラセボを投与した場合と比較して，患者の死亡率が６７％減少することが見出されたこと，本件発明１は，有効成分を，カルベジロール単独，又はカルベジロールとアンギオテンシン変換酵素阻害剤，利尿薬及び強心配糖体から成る群より選ばれる１もしくは複数の治療薬との組合せとし，医薬用途を，利尿薬，アンギオテンシン変換酵素阻害剤及び／又はジゴキシンでのバックグランド療法を受けている哺乳類における虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって，低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて６ヶ月以上投与される薬剤として表現した医薬に関する発明であることが認められる。」（判決より抜粋）

（２）刊行物記載発明の概要

（ｉ）甲１文献の記載：平成4年（1992年）発行のJournal of Cardiovascular Pharmacology第19巻補遺１：Ｓ62～Ｓ67頁掲載の論文“ Can intravenous β-blockade predict long-term hemodynamic benefit in chronic congestive heart failure secondary to ischemic heart disease ? ”（「β遮断剤の静脈投与から，虚血性心疾患に続く慢性鬱血性心不全に対する長期の血行動態的有益性を予測することができるだろうか」， Prabir DasGupta ほか著）

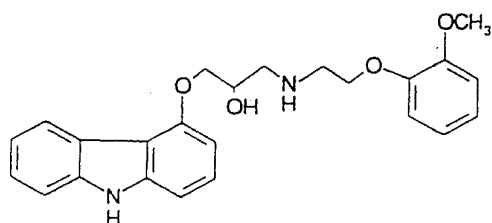
「カルベジロールは，追加的なα遮断性（すなわち血管拡張性）をもった，新しい非選択的βアドレナリン受容体拮抗剤である(13,14)。…我々は，虚血性心疾患に続く慢性的心不全に対するカルベジロールの有効性を評価し，カルベジロールの静脈投与（i.v.）による“初回投与”応答が長期投与効果を予測するのに有効かいなかを決定するために，この予備的一般試験を計画した。」

「…研究グループは，１７人の患者（男性１１人，女性６人；平均年齢６８歳，年齢範囲５０から７８歳）からなる。」

「１７人のうち１２人が８週間の長期的投薬期間を終了した。２人の患者が，最初の投薬後，起立性低血圧になった。１人の患者では心不全の症状が悪化した。１人の患者で，不安定狭心症を発症した。また1人の患者が研究の初期段階でＭＩを持続したあと死亡した。」

「８週間のカルベジロール経口投与療法の後，血行動態測定が繰り返し行われた。…静脈投与に対する急性反応とは対照的に，カルベジロールによる長期療法の後の多くの血行動態パラメータでは，著しい改善が認められる。平均収縮期動脈内血圧，心拍数，肺動脈楔入圧，右心房圧，及び体血管抵抗では有意な減少が認められ，１２人中１１人の患者では付随し症状の改善もあった。心係数には変化が認められなかったけれど，８週間後の平均１回拍出係数には有意な増加が認められた。同様に，長期療法の後，左心室駆出分画率が基礎値から有意に増加した，しかし，カルベジロール静脈投与の後には僅かな一時的増加のみが記録された。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】利尿薬，アンギオテンシン変換酵素阻害剤および／またはジゴキシンでのバックグランド療法を受けている哺乳類における虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって，低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて６ヶ月以上投与される薬剤の製造のための，単独でのまたは１もしくは複数の別の治療薬と組み合わせたβ－アドレナリン受容体アンタゴニストとα_1-アドレナリン受容体アンタゴニストの両方である下記構造：を有するカルベジロールの使用であって，前記治療薬がアンギオテンシン変換酵素阻害剤，利尿薬および強心配糖体から成る群より選ばれる，カルベジロールの使用。

（４）手続の経緯

平成8年2月7日　：　被告による特許出願
（優先権主張日：平成7年2月8日・ドイツ）
平成16年4月16日　：　特許権の設定登録
平成19年9月13日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2007-800192号）
平成21年3月4日　：　本件特許を無効とする旨の第1次審決
平成21年4月13日　：　被告による審決取消訴訟の提起、訂正審判の請求
平成21年6月8日　：　第1次審決を取り消す旨の決定
平成22年3月29日　：　訂正を認容、本件特許を無効とする旨の第2次審決
平成22年5月6日　：　被告による上記第2次審決に対する審決取消訴訟の提起
平成22年6月2日　：　被告による訂正審判の請求（訂正2010-390052号）

平成22年12月15日　：　訂正審判の請求は成り立たないとする旨の第3次審決
平成23年1月20日　：　被告による上記第3次審決に対する審決取消訴訟の提起
平成23年11月30日　：　上記第3次審決を取り消す旨の判決
平成24年1月19日　：　訂正を認める旨の第4次審決（本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年3月6日　：　上記第2次審決を取り消す旨の判決
平成24年10月31日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）　※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。</td></tr>
<tr><td colspan="2">ウ　本件発明は，下記(ア)の文献に記載された発明（以下「甲１発明」という。）…と同一ではなく，また，甲１発明又は甲２発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
(ア）…甲１。…「甲１文献」という。… (上記「刊行物記載発明の概要」を参照)</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
審決は，「甲第１号証における研究の目的からみて８週間経過後も更に，例えば6か月以上の期間にわたって投与を継続することが想定されていると解すべき事情があるということはできない。」…と判断している。
しかし，本件発明の優先日当時，うっ血性心不全の臨床現場において，メトプロロールなどのβ遮断薬が長期投与されていたことは周知の事実であり…，長期効果の発現には数か月以上の長期投与が必要と考えられていた…。うっ血性心不全の治療目的は生活の向上…や生存率の改善にあるので…，治療手段として薬剤の長期投与が不可欠であったことは明らかである。そして，本件発明の優先日前において，心不全患者へのカルベジロール長期投与による死亡率改善を観察するための臨床試験が進行中であったのであるから…，甲１文献記載のカルベジロールの「長期投与」とは，６ヶ月間程度の薬剤投与期間は当然含まれるものと理解できる。
したがって，審決の上記判断は誤りである。</td><td>被告の主張
(1)　甲１文献について
甲１文献に記載されているのは，症状改善の検討を目的とした「１７名の虚血性心疾患による慢性心不全患者」という極めて少数例に関する試験であり，しかも，そのうち５名については試験が途中で中止されている。また，甲１文献記載の試験では，プラセボを投与した患者との比較はされておらず，１２例の改善結果が治療によるものか自然経過によるものかの客観的検証は不可能である。さらに，甲１発明は，カルベジロールが他のβ遮断薬と同様にアップレギュレーションを起こすという重大な誤りを包含している。このように，甲１文献の記載の信憑性は低く，心不全専門医も，「甲第１号証論文のような信憑性の低いデータに基づき，虚血性心疾患について長期投与による生命予後改善効果を判断したりすることは当然回避いたします。」と認識している…。
したがって，甲１文献は，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義が極めて低く，また，甲１文献は，カルベジロールを虚血性のうっ血性心不全の治療に使用するという発明を，完成した用途発明として開示したものとはいえない。</td></tr>
</table>

裁判所の判断

ア　甲１文献について

…ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには，当該文献に記載された薬理試験が，医薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが合理的に推論できる試験であれば足り，医薬の承認の際に求められるような無作為化された大規模臨床試験である必要はない。

…甲１文献は，各患者の各種血行動態パラメータについて，試験開始時の基礎値と８週間経過後の値を比較し，「多くの血行動態パラメータでは，著しい改善が認められる。」と評価し，また，表１，表２及び図２には，各種血行動態パラメータやその変化の数値が示されているところ，これらの数値が誤りであることを認めるに足りる証拠はない。そうすると，甲１文献記載の試験は，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全の治療に使用されることが合理的に推論できるものであるといえるから，甲１文献は，カルベジロールを虚血性のうっ血性心不全の治療に使用するという発明を完成した用途発明として開示したものということができ，また，甲１文献は，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義を有しているものといえる。

甲１文献に記載されている試験が１７名という少数例に関するものであり，そのうち５名について試験が途中で中止されていることは，上記の判断を左右するものではない。また，プラセボとの比較がされていないことについても，甲１文献記載の試験に参加した患者と同様の心不全の病状や病歴を有する患者において，カルベジロールを投与しなくても，甲１文献に示された血行動態パラメータの改善が生じるという技術常識が存在するのであれば格別，そのような技術常識が存在するとの主張立証がない以上，上記の判断を左右するものではない。

甲１文献は，…誤りを包含しているとの被告の指摘については，被告のいう誤りとは，甲１文献の「考察」の項における…記載が誤りであることをいうものと解される。この記載は，甲１文献に示された実験データについて，その理由を考察した部分の記載であって，実験データそのものについての記載ではなく，また，実験データそのものについての記載に誤りがあることを認めるに足りる証拠はない。したがって，甲１文献の記載に被告の指摘に係る誤りがあるとしても，甲１文献が，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義を有していないということはできない。

その他，甲１文献の記載の信憑性が低いことを認めるに足りる証拠はないから，被告の上記主張は理由がない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、医薬用途発明が完成した用途発明として引用文献に開示したというためには、その医薬用途が引用文献の試験から合理的に推論できれば足り、医薬の承認の際に求められるような無作為化された大規模臨床試験である必要はない旨を判示している。発明の構成からその有用性を予測するのが比較的容易な機械などの発明では、そもそも、その用途を推論するに当たり、試験自体が必要となる場合は少ないであろう。そういった点から、技術的射程は広くないといえる。もっとも、本判決の判示内容は､発明の構成からその有用性を予測するのが困難な化学分野には広く適用可能といえる。

また、この判示内容は、医薬用途発明の記載要件の場合と類似し、安定度は高いといえる。

裁判例 分類	34：電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明といえるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「日本語かな表記法事件」（査定不服審判） 知財高判平成26年3月24日（平成25年（行ケ）第10223号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-149853号（特開2009-277200号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第2部　清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、印刷物又はディスプレー表示装置に、文字と同様のものとして、又は言葉の構成部分として、国際音声記号表記で［pa］、［pi］、［pɯ］［pe］、［po］の半濁音発音を、表記する表記方法であって、国際音声記号表記で［ba］、［bi］、［bɯ］、［be］、［bo］の濁音発音に対する表記を、カタカナ表記では「マ゛」「ミ゛」「ム゛」「メ゛」「モ゛」とし、国際音声記号表記で［pa］、［pi］、［pɯ］［pe］、［po］の半濁音発音に対する表記を、カタカナ表記では「マ゜」「ミ゜」「ム゜」「メ゜」「モ゜」とすることで、両唇音である濁音の子音［b］及び半濁音の子音［p］が、同じく両唇音の子音をもつ「マ行」にたいして、濁点又は半濁点を付す形となることから、５０音の濁点を付す他の行の音と濁音との関係と同様に、同じ口の形状での発音という関係になり、より合理的な音の表記を行うことができる。

（２）電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（審決の認定）

（ｉ）引用文献１（引用発明）:（岡田有花,「あ゛」「え゛」も表示ーー12万字のフォント無償公開, ITmedia ニュース, [online], 2005.12.15, インターネット＜URL：http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0512/15/news084.html＞）

「漢字フォントセットであって，漫画などで用いられる特殊な文字も収録したもので，「ま行」のひらがなに濁点，半濁点を付した書体　「ま゛」，「ま゜」，「み゛」，「み゜」，「む゛」，「む゜」，「め゛」，「め゜」，「も゛」，「も゜」も収録し，Windowsでも利用できる形式である漢字フォントセット。」

（判決より抜粋）

（ⅱ）引用文献２：（有馬大造，バビブベボ，本当は，マ”ミ”ム”メ”モ”，ヤフーブログ，[online]，2006.01.22，インターネット＜URL：http://blogs.yahoo.co.jp/mnbvcxz_181007/24078009.html＞）

（ⅲ）引用文献３：（ま行かは行か，Livedoor Blog，[online]，2008.01.16，インターネット＜URL：http://blog.livedoor.jp/se_888/archives/cat_50009746.html?P=25＞）

（ⅳ）引用文献４（QNo.1260709濁点の表記に関する質問です。,教えて　Watch,[online],2005.03.10,

インターネット<URL：http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa1260709.html〉

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】印刷物又はディスプレー表示装置に，文字と同様のものとして，又は言葉の構成部分として，国際音声記号表記で［ｐａ］，［ｐｉ］，［pɯ］，［ｐｅ］，［ｐｏ］の半濁音発音を，表記する表記方法であって，前記半濁音発音の表記のかたちは，国際音声記号表記で子音部の「ｋ」及び「ｇ」が共に「軟口蓋音」であって発声時の口の形状が同じである「か行」に対する濁音「が行」，国際音声記号表記で子音部の「ｓ」及び「ｚ」が共に「歯茎音」であり発声時の口の形状が同じである「さ行」に対する濁音「ざ行」，及び国際音声記号表記で子音部の「ｔ」及び「ｄ」が共に「歯音」であり発声時の口の形状が同じである「た行」に対する濁音「だ行」の関係があることから，濁音や半濁音の５０音の各行の発音時の子音部の口の形状は，濁点及び半濁点が付される行の発音時の口の形状と同じであるべきではないかとの技術的な見地からの思想により，前記国際音声記号表記で［ｐａ］，［ｐｉ］，［pɯ］，［ｐｅ］，［ｐｏ］の発音は子音部「ｐ」が「両唇音」であることからその表記は，子音部が「両唇音」であって発音時の口の形状が同じである「ま行」の半濁音発音表記であった方がより合理的であろうとの思想から，５０音の「ま行」のカタカナのそれぞれ順に半濁点を付したかたちである「マ゜」「ミ゜」「ム゜」「メ゜」「モ゜」を当該発音に対する発音の表記のかたちとし，当該発音の表記のかたちはそれぞれを［マ゜＝ｐａ］，［ミ゜＝ｐｉ］，［ム゜＝pɯ］，［メ゜＝ｐｅ］，［モ゜＝ｐｏ］と発音し，当該発音の表記のかたちの印刷又はディスプレー表示は，コンピュータ，通信端末，携帯型コミュニケータ，ワープロ，ワープロソフト及びゲーム機の印刷装置又はディスプレー表示装置が行い，それらに内蔵又は付属する電子文書作成部又は装置には，あらかじめ前記発音の表記のかたちを文字コードセット又は外字として前記５０音の「ま行」のカタカナのそれぞれに半濁点を付したものをそれぞれ１文字としてコード登録し，又はさらに当該コードに対応して所属するフォントの書体に従う１文字とした字形データを登録しておき，当該発音の表記のかたちの印刷又は表示は，印刷又は表示データ中の当該コード及び字形データに基づき前記発音の表記のかたちを１文字とした当該字形データを出力し,その出力に基づいて当該印刷装置で印刷し又は当該ディスプレー装置で表示する，前記国際音声記号表記で［ｐａ］，［ｐｉ］，［pɯ］，［ｐｅ］，［ｐｏ］の発音の前記印刷物又はディスプレー表示装置への表記方法。

（４）手続の経緯

平成20年5月13日　：　特許出願
平成23年8月2日　：　拒絶査定
平成23年11月4日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2011－25079号)、手続補正
平成25年1月28日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照)
平成25年6月25日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決

(1)．引用発明

…当審の拒絶理由で引用した引用文献１（岡田有花、「あ゛」「え゛」も表示－－１２万字のフォント無償公開、ＩＴｍｅｄｉａニュース、[online]、2005.12.15、インターネット＜ＵＲＬ：…＞）には、以下の事項が示されている。

ａ　…

(2)また、当審の拒絶理由で引用した引用文献２…には、以下の記載がある。

ｄ　…

(3)また、当審の拒絶理由で引用した引用文献３…には、以下の記載がある。

ｅ　…

(4)また、当審の拒絶理由で引用した引用文献４…には、以下の記載がある。

ｆ　…

５．結語

…本願発明は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて容易に発明できた発明であるから，特許法第２９条２項の規定により，特許を受けることができない。

判決

原告の主張

４　取消事由４（引用文献２，３及び４は公知文献ではない）

…引用文献２，３及び４は，出願日以前に見つけることは非常に困難であったとみなし，特許庁の「インターネット等の情報の先行技術としての取り扱い運用指針」「３．１．２．（２）電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であるとは言い難いものの例」とされている「①インターネット等にのせられてはいるが，アドレスが公開されていないために，偶然を除いてはアクセスできないもの」に当たることと合わせ，引用文献２，３及び４が出願前に公知とする審決の認定には理由が付されておらず，誤りである。

５　取消事由５（引用文献３及び４は証拠文献としての適格性を欠く）

審決は，引用文献３及び４について，書籍事項で重要な著者の氏名を記載していない。原告は，確認の取りようがない著者不明のインターネット上の文を，文献証拠として認めることができな

被告の主張

４　取消事由４（引用文献２，３及び４は公知文献ではない）に対して

…引用文献２（甲２），引用文献３（甲３）のような個人が投稿したブログ記事を掲載するブログサイトや，引用文献４（甲４）のようなＱ＆Ａ（質問）が掲載されるＱ＆Ａサイト（質問サイト）は，…普通に行われている。

また，実際に，引用文献２～４では，ブログ本文に後続するコメントや，質問に対する回答という，一連のやり取りが行われている。いずれも，本文の表示日時から１日以内には，第三者が応答しており，一連のやりとりの日時（タイムスタンプ）に疑義を生じさせる特段の事情も認められないから，第三者が応答できることの前提として，引用文献２～４が本願出願前に公知であったものと認めるのが相当である。

インターネット検索手段等による検索結果は，使用した検索キーワードやキーワードの数等の検索のやり方に応じて異なるから，特定の検索で文

<table>
<tr>
<td>い。変更（改ざん）が容易な上，著者が不明なフリーブログ文等を引用文献とした審決の認定は，「インターネット等の情報の先行技術としての取り扱い運用指針」の文献記載要領の記載事項（筆頭で著者を上げている。）を欠くこと等も合わせて，審決で用いる証拠としての適格性に疑義があり，引用文献と認定した審決は誤りである。</td>
<td>献が検索されなかったことをもって，その文献の検索が「非常に困難であった」とはいえない。
５　取消事由５（引用文献３及び４は証拠文献としての適格性を欠く）に対して
著者不明であることから直ちに証拠として不的確とはいえない。
引用文献３及び引用文献４には，著者のペンネームの記載がある。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
４　取消事由４（引用文献２，３及び４は公知文献ではない）について
…これらのサイトは，いずれも著名なブログサイトやＱ＆Ａサイト（質問サイト）であって，各記事に付与された日時（タイムスタンプ）は，記事の書き込みを行ったユーザーが任意に付与するものではなく，これらのサイトが自動的に付与するものであると認められる。また，ブログの本文に続くコメントや，質問に対する回答という，一連のやり取りの日時（タイムスタンプ）についても，証拠上疑義を生じさせるような特段の事情は認められない。
さらに，一般に，引用文献２及び３のような個人が投稿したブログ記事を掲載するブログサイトや，引用文献４のようなＱ＆Ａ（質問）が掲載されるＱ＆Ａサイト（質問サイト）は，インターネット上の不特定多数の者が迅速，容易に閲覧できることを目的とするものと考えられ，しかも，これらの引用文献では，ブログ本文に続くコメントや，質問に対する回答という，一連のやり取りがされていること（甲２～４，乙１）からみて，引用文献２～４は，インターネット上の不特定多数の者がアクセス可能であったと認められる。
そうすると，引用文献２～４は，本願出願前に公知であったと認めるのが相当である。
５　取消事由５（引用文献３及び４は証拠文献としての適格性を欠く）について
…引用文献の作成者が何人であるかが文献上特定できる場合と文献上特定できない場合とで異ならない。したがって，引用文献の作成者が何人であるかを文献上特定できることは，発明の進歩性を判断するに当たっての引用文献の適格性に影響するものではない。なお，特許法２９条１項３号には，引用文献等の作成者に関する要件は規定されていない。したがって，原告主張の取消事由５は理由がない。</td>
</tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

インターネット上におけるタイムスタンプが証拠上疑義を生じさせず、インターネットサイトのQ&Aに記載された内容も、第29条第1項第3号における新規性を失われた発明に該当するという判断については妥当であり、判例安定度は高いと考えられる。

また、本事案の技術分野に限られず適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は基本的には全範囲に及ぶものと考えられる。

裁判例分類	35：本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	特許請求の範囲に記載された用語を広義にも狭義にも解し得る場合、新規性及び進歩性の判断に当たっては広義に解釈して判断するのが相当であると判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「1，4－シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法事件」（訂正審判） 知財高判平成18年6月6日（平成17年（行ケ）第10564号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-403432号（特開2001-323054号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　佐藤久夫裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、テレフタル酸に、エチレングリコールと１，４－シクロヘキサンジメタノールを含む全体グリコール成分が特定のモル比となるように投入してエステル化反応させる段階と、前記エステル化反応の生成物に、触媒として特定のチタニウム系化合物を使用し、安定剤として特定のカルボキシホスホン酸系化合物を使用して重縮合させる段階とからなり、最終反応物の金属含量を減少させて、従来のポリエステル樹脂より透明性及び色相を向上させた、１，４－シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂を製造する方法を提供する。

（２）考慮された技術常識等

（ｉ）乙１：玉虫文一外7名編集「岩波理化学辞典第3版増補版」株式会社岩波書店・1981年10月20日第2刷発行

「「ブチル・・・１価のアルキル基C_4H_9－．略号Ｂｕ．次の４種がある．*n*－ブチル$CH_3CH_2CH_2CH_2$－，イソブチル（CH_3）$_2CHCH_2$－，第二ブチルCH_3CH_2CH（CH_3）－，第三ブチル（CH_3）$_3C$－.」…

「プロピル・・・１価のアルキル基C_3H_7－をいう．略号Ｐｒで示されることがある．*n*－プロピル$CH_3CH_2CH_2$－とイソプロピル（CH_3）$_2CH$－の２種がある.」…」（判決より抜粋）

（ii）甲８：漆原義之著「有機化学命名法要説（3版）」株式会社朝倉書店・昭和48年10月25日発行

「「基名表　この表は，Ｉ．Ｕ．Ｐ．Ａ．Ｃ．有機化学命名法１９６５年規則に添付された，Ａ，ＢおよびＣの部から集成した，“Ｌｉｓｔ　ｏｆＲａｄｉｃａｌ　Ｎａｍｅｓ”全部を日本語名の五十音順に並べたものである．置換されていないときのみ使用する名称にはアステリスク（＊）がつけてある.」

「イソブチル*（CH_3）$_2CH$・CH_2－」

「イソプロピル*（CH_3）$_2CH$－」
「ブチル CH_3・〔CH_2〕$_2$・CH_2－」
「プロピル CH_3・CH_2・CH_2－」」（判決より抜粋）

（ⅲ）甲１１：大木道則ほか編集「化学大辞典」株式会社東京化学同人・1989年10月20日第1版第1刷発行

「「ブチル・・・有機化合物中の基$CH_3CH_2CH_2CH_2$－の名称. *n*－ブチルということもある。・・・ブチル，イソブチル， *s*－ブチル， *t*－ブチルを総称してブチルということもある。」…
「*s*－ブチル・・・有機化合物中の基CH_3CH_2CH（CH_3）－の名称.」…
「*t*－ブチル・・・有機化合物中の基（CH_3）$_3C$－の名称.」…
「プロピル・・・有機化合物中の基$CH_3CH_2CH_2$－の名称」…」」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正後）（本件訂正発明）

【請求項１】テレフタル酸に,エチレングリコールと全グリコール成分の１０～９０モル%範囲の１，４－シクロヘキサンジメタノールを，前記テレフタル酸に対し全グリコール成分がモル比で１．１～３．０となるように投入して２３０～２７０℃の加熱条件下及び０．１～３．０ｋｇ/ｃm^2の圧力条件下で，触媒を使用せずに，エステル化反応させる段階と，
前記エステル化反応の生成物に，触媒としてテトラプロピルチタネート，テトラブチルチタネート及びチタニウムジオキサイドとシリコンジオキサイド共重合体からなるグループから選ばれたチタニウム系化合物を含有するチタニウムの重量が最終ポリマーの重量に対し５～１００ｐｐｍとなるように使用し，かつ，安定剤としてトリエチルホスホノアセテートを含有するリンの重量が最終ポリマーの重量に対し１０～１５０ｐｐｍとなるように使用して，２５０～２９０℃の加熱条件下及び４００～０．１ｍｍＨｇの減圧条件下で重縮合させる段階とを含むことを特徴とする１，４－シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法。

（４）手続の経緯

平成12年12月28日	：	特許出願（優先権主張日：平成12年5月17日・韓国）
平成13年7月13日	：	特許権の設定登録
平成16年10月29日	：	訂正審判の請求（訂正2004-39245号）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年3月1日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(1)…。…本件訂正発明は，…引用発明…及び…刊行物２…に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができない，としたものである。 (2)…本件審決は，本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」，「ブチル」との各用語は，それぞれ，狭義には「ｎ－プロピル」，「ｎ－ブチル」

を表し，広義には「ｎ－プロピルとｉ－プロピルの上位概念」，「ｎ－ブチル，ｉ－ブチル，ｓ－ブチル，及び，ｔ－ブチルの上位概念」を表わすところ…訂正明細書にはいずれの意味に解すべきかを示す記載はなく，これらの用語は狭義とも広義とも確定することができないとしこれらの用語を両者ともに狭義と仮定した本件訂正発明（以下「狭義訂正発明」という。）と，いずれか一方もしくは両者を広義と仮定した本件訂正発明（以下「広義訂正発明」という。）のいずれについても，上記(1)のとおり判断した。

判決

原告の主張

本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」，「ブチル」との各用語は，いずれも有機化学命名法に従って記載されたものであり，狭義に解すべきである。

すなわち，有機化学命名法によれば，「プロピル」は式$CH_3CH_2CH_2$－で表される基を意味し，「ブチル」は式$CH_3〔CH_2〕_2CH_2$－で表される基を意味する（甲８）。

…施行規則様式２９備考８の「用語は，その有する普通の意味で使用し，かつ，明細書全体を通じて統一的に使用する。ただし，特定の意味で使用しようとする場合において，その意味を定義して使用するときは，この限りでない。」との規定に照らせば，「プロピル」，「ブチル」との各用語が広義に用いられている場合には，明細書にその旨の説明がなされるはずであるところ，訂正明細書にはそのような記載はないから，本件訂正発明において，「プロピル」，「ブチル」との各用語は狭義に用いられているもの，すなわち，有機化学命名法に従って記載されているものと解すべきである。

被告の主張

例えば，乙１（玉虫文一外７名編集「岩波理化学辞典第３版増補版」株式会社岩波書店・１９８１年１０月２０日第２刷発行，１１４９頁，１１９２頁）では，「プロピル」も，「ブチル」も，広義に説明されている。乙１は，化学の分野で汎用される辞典であり，これに記載されている用語の意味が，「普通の意味」に該当しないとはいえない。したがって，本件訂正発明が狭義訂正発明を要旨とするもので，広義訂正発明を含まないものということはできない。

裁判所の判断

(1)　本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」，「ブチル」との各用語の技術的意義を示す格別の記載はない。そこで，「プロピル」，「ブチル」との各用語の一般的な意味について，検討する。

…乙１及び甲８，１１の…記載によれば，「プロピル」，「ブチル」との各用語は，有機化学命名法に従い，狭義（ｎ－プロピル，ｎ－ブチル）に用いられることもあるが，広義（ｎ－プロピルとｉ－プロピルの上位概念，ｎ－ブチル，ｉ－ブチル，ｓ－ブチル，及び，ｔ－ブチルの上位概念）に用い

ることも，ごく普通に行われていることであると認められる。そうすると，本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」については，特許請求の範囲の記載からは，直ちにその技術的意義を，狭義のテトラプロピルチタネート，狭義のテトラブチルチタネートとも，広義のテトラプロピルチタネート，広義のテトラブチルチタネートとも，一義的に明確に理解することができないものというべきである。

(2)　訂正明細書…における発明の詳細な説明の欄には…「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」について格別の定義はなく，「テトラプロピルチタネート」の「プロピル」，「テトラブチルチタネート」の「ブチル」を狭義のものとする旨の記載も認められないし，また，化合物名が有機化学命名法に従ったものであることを示す記載は，見当たらない。

(4)…訂正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても，本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」，「ブチル」については，狭義とも広義とも確定することができないものというべきである。

…特許請求の範囲に記載された用語の技術的意義が，発明の詳細な説明の記載を参酌しても，一義的に明確に理解することができず，広義にも狭義にも解しうる場合には，当該特許発明の新規性及び進歩性について判断するに当たっては，当該用語を広義に解釈して判断するのが相当である。広義に解した場合の特許発明について，新規性及び進歩性が肯定されれば，狭義に解した場合には当然にこれらが肯定されるし，逆に，広義に解した場合の特許発明について，新規性又は進歩性が否定されるならば，もはや狭義に解した場合にそれらが肯定されるかどうかを検討するまでもなく，当該特許発明の新規性又は進歩性を認める余地はないからである（仮に狭義に解した場合に新規性及び進歩性が認められるとしても，それが広義にも解しうるものである以上，狭義に解した場合のみを前提に当該特許発明の特許性を肯定することができないことはいうまでもない。)。

そうすると，本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」，「ブチル」は，それぞれ，「ｎ－プロピルとｉ－プロピルの上位概念」，「ｎ－ブチル，ｉ－ブチル，ｓ－ブチル，及び，ｔ－ブチルの上位概念」と解するべきであり，したがって，本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」は，広義のテトラプロピルチタネート，広義のテトラブチルチタネートを意味するものというべきであるから，原告の主張は採用できない。

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準第Ⅱ部第2章1.5.1の「請求項に係る発明の認定」の具体的な運用の理解に役立つ事例であり、特に化学分野において参考になる。過去の判断事例は少ないようだが、「特許請求の範囲に記載された用語の技術的意義が，発明の詳細な説明の記載を参酌しても，一義的に明確に理解することができず，広義にも狭義にも解しうる場合には，当該特許発明の新規性及び進歩性について判断するに当たっては，当該用語を広義に解釈して判断するのが相当」との判示事項とその理由づけには説得力があり、安定度は高いと考えられる。

裁判例分類	35：本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「高周波用フィルタ装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年7月11日（平成17年（行ケ）第10609号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-94324号（特開平8-274504号公報）
結論	棄却
関連条文	施行規則第24条の様式29備考8、第29条第2項、第159条第1項、第53条第1項
裁判体	知財高裁第1部　篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、高周波用フィルタ装置の発明であり、携帯電話用等として小型化、軽量化の要請を満足し、より急峻なフィルタ特性を得るため、コンデンサ素子及びコイル素子で構成されたＬＣフィルタ回路に対して共振器トラップを接続した構成としたものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

「「【産業上の利用分野】この発明（注，本願補正発明）は，マイクロ波などの高周波帯域におけるＨＰＦ（High Pass Filter)，ＬＰＦ（Low Pass Filter)，ＢＰＦ（Band Pass Filter）などのフィルタ装置にかかり，更に具体的には，誘電体共振器又はストリップライン共振器を用いた高周波用フィルタ装置に関するものである。」(段落【０００１】)」(判決より抜粋)

「実施例１において,「共振器１８，３４としては，誘電体共振器，ストリップライン共振器のいずれを用いてもよい。」(【０００８】)」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項１】共振器を含まず，コンデンサ素子及びコイル素子で構成されたＬＣフィルタ回路と，前記フィルタ回路に接続された共振器トラップと,を具備したことを特徴とする高周波用フィルタ回路。

（４）手続の経緯

平成15年1月15日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2003-882号）
平成15年2月13日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年6月21日	：	手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

…引用発明１は，前記ローパスフィルタに接続された圧電素子（トラップ素子）を具備しており，圧電素子（トラップ素子）は共振器トラップということができるので，『前記フィルタ回路に接続された共振器トラップ』を具備する点で，本願補正発明と一致することは明らかである。…

判決

原告の主張

(1)　審決は，本願補正発明の「共振器トラップ」を構成する「共振器」が圧電素子を包含することを前提として，本願補正発明と引用発明１の対比の認定をしたが，…要旨の認定を誤っている。

…特許請求の範囲の記載の意味，内容の解釈に当たっては，明細書の記載も参酌して客観的・合理的に行うべきであり，…本件明細書の【産業上の利用分野】に「誘電体共振器又はストリップライン共振器を用いた高周波用フィルタ装置」と記載されているのであるから，それに限定されることは明らかである。

また，特許請求の範囲の記載については，特許権侵害事件において特許発明の技術的範囲をどのように確定するかとの観点から…明細書において出願人が特定した技術分野を超えて特許権の効力が及ぶと解釈することは不合理である。そして，…審査主義の建前からすれば，本来的に審査対象と権利対象は一致すべきものであるから，審査対象をどのように特定するかと権利対象をどのように特定するかは，密接に関連している…明らかに権利範囲が限定解釈され得るような理由があるときは，それを考慮して審査範囲も限定解釈されるべきであって，…本件における特許請求の範囲は，限定解釈されなければならない。

被告の主張

…本件明細書に記載された本願補正発明の技術分野が原告主張のとおりであるとしても，当該技術分野に関する事項は，発明を理解する上での説明にすぎず，かつ，特許請求の範囲に記載されているわけではないから，当該技術分野に関する事項により特許請求の範囲が限定されるものでないことは，明らかである。

そして，本願補正発明の特許請求の範囲に記載された「共振器トラップ」は，「共振器」，すなわち，「誘電体共振器」，「ストリップライン共振器」又は「圧電共振器」等を用いた「トラップ」（すなわち，帯域除去フィルタ）であればよく，その構成は明りょうに把握され得るものであるから，あえて明細書に記載された技術分野を参照する必要もない。

したがって，本件明細書の…記載は，特許請求の範囲に記載された…「共振器」を「誘電体共振器又はストリップライン共振器」に限定して解釈しなければならない理由とはならないから，原告の主張は理由がない。

裁判所の判断

…特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては，発明の要旨は，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて認定されなければならず，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合や，一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどといった特段の事情が存在しない限り，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して発明の要旨を認定することは許されないところで

あるから，特許請求の範囲の意味，内容の解釈に当たっては，明細書の記載も参酌して客観的・合理的に行うべきであるとする原告の主張は，そもそも失当である。

もっとも，願書に添付すべき明細書で使用する用語は，原則として，その有する普通の意味で使用し，かつ，明細書全体を通じて統一して使用すべきであるが，例外として，その意味を定義することによって特定の意味で使用することができるものとされているので（特許法施行規則２４条，様式２９の８），以下，念のため，本件明細書を検討することにする。

本件明細書の発明の詳細な説明の【産業上の利用分野】欄には…記載がある。上記記載によれば，本願補正発明が，「具体的には，誘導体共振器又はストリップライン共振器を用いた高周用フィルタ装置」を技術分野とする発明とされていることは理解できるが，これによって，本願補正発明に係る「共振器」を「誘導体共振器又はストリップライン共振器」に限ると定義しているとするのは困難であり，本願補正発明の「共振器トラップ」を「誘導体共振器又はストリップライン共振器」のトラップに限り，その他の共振器を用いた高周波用フィルタ装置を排除しているものとすることはできない。かえって，本件明細書の発明の詳細な説明の【好ましい実施例の説明】欄では，「この発明には数多くの実施例が有り得るが，ここでは適切な数の実施例を示し，詳細に説明する」（段落【０００７】）とされているところ，実施例１において，「共振器１８，３４としては，誘電体共振器，ストリップライン共振器のいずれを用いてもよい。」（【０００８】）とされ，一方，その余の実施例においては，上記のような限定的な記載がないことからすると，実施例１において誘電体共振器又はストリップライン共振器を用いるのは例示にすぎないとみるのが自然かつ合理的であり，その他の共振器の場合を排除しているとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、請求項に係る発明の認定に際しての明細書の参酌の問題を、最高裁判決「リパーゼ事件」最判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）第3号）に基づいて明快に判示している好例である。すなわち、新規性や進歩性の審査に当たっては、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等の特段の事情がない限り、明細書を参酌することは許されないという原則を示し、「特段の事情」の一つとして、施行規則第24条の様式29備考8[7]を考慮し、用語の意味が普通の意味とは異なる特定の意味で使用されているかどうかを検討したものである。

本判決は、「産業上の利用分野」の欄の記載は発明を限定解釈する直接的な根拠にはなり得ないと判示しつつ、各実施例の記載も参酌して、最終的に「特段の事情」に該当しないとの結論としたものである。

本判決は、審査における発明要旨認定手法の原則を示したものであり、その射程は極めて広いといえる。ただし、「産業上の利用分野」の欄の記載がいかなる場合でも発明要旨認定に際しての参酌の対象になり得ないかというと、そうともいえない。本判決でも、明細書において、実施例1以外の実施例の説明においては「誘電体共振器又はストリップライン共振器」を使用する旨の記載がないことも参酌され、用語の意味を限定するものではないと判断された。

---

[7] 「用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。」
（『工業所有権（産業財産権）法令集　上巻』482頁（社団法人発明協会、第59版、2012年））

裁判例 分類	35：本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	発明の要旨認定に当たり、特許請求の範囲に記載された用語の意義が必ずしも一義的に明確ではない部分があるとして、本願明細書の記載を併せて参照した事例である。

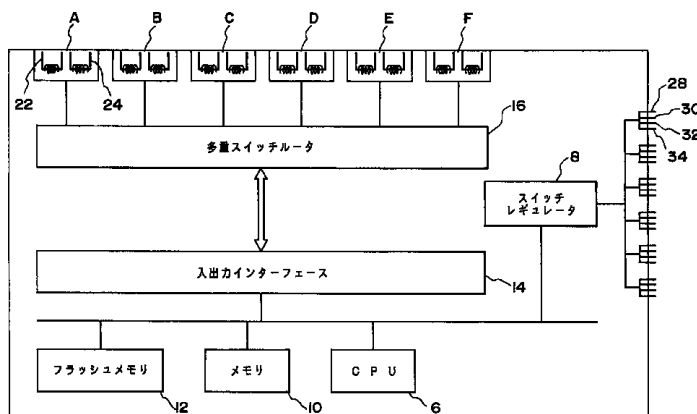
１．書誌的事項

事件	「結合型コンピュータ事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年4月26日（平成23年（行ケ）第10336号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-286469号（特開2002-99350号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官

２．事案の概要

【図５】

（１）本願発明の概要

「本願発明は，多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成するに当たり，コードにより各コンピュータ間を接続するとコンピュータの集合体積が大きくなること，膨大な量のコードを収納するスペースが必要となること，各コンピュータの結合作業が煩雑となることなどの問題があったことから，これらの問題を解決するべく，集合型コンピュータを構成する各コンピュータの入出力インターフェース*（１４）*等のコンピュータ構成要素を多面形状のケーシングに内蔵し，入出力インターフェース*（１４）*に結合されたコードレス型の信号伝達素子をケーシングの各面に配設し，さらに，他のコンピュータからの信号の取り込み及び吐き出しを「信号選択」及び「バイパス機能」を有する多重スイッチルータ*（１６）*を通じて行うようにしたものである。」（判決より抜粋、ただし斜体の数字は、追記したものである）

（２）発明の詳細な説明の開示

「【０００７】ケーシング４の各面に配置された前記信号伝達素子２２，２４は，多重スイッチルータ１６を介して入出力インターフェース１８に接続している。前記多重スイッチルータ１６は，周波数或はコード信号を弁別してデータの選択的取り込み，吐き出し及びバイパス処理を行うように構成されている。・・・」（判決より抜粋）

「【００１４】コンピュータ２の六面体を，隣接するコンピュータ２と電磁結合させたとき，多重スイッチルータ１６が，データの導通と遮断のいずれかを行う開閉ゲートとして作動し，周波数，時間，符号を使ってデータ伝送経路の選択をおこなう。

【００１５】図５において，ケーシング４の六面にそれぞれ配置された信号伝達素子２２，２４から成る入出力ポートをＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆとすると，多重スイッチルータ１６の各ポートＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆごとの周波数帯域を所要の値に設定することで，任意のポート例えばＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄを開き，任意のポート例えばＥ，Ｆを閉じることができる。閉じられたポートＥ，Ｆからは設定された周波数帯域に対応するデータの取り込み，吐き出しが阻止される。
【００１６】また，多重スイッチルータ１６により，任意のポート間に側路即ちバイパスを形成することができる。多重スイッチルータ１６に所要のバイパス設定制御信号が入力されると，例えばポートＡ，Ｆ間にバイパスが形成され，ポートＡに転送されたデータは，入出力インターフェース１４に取り込まれることなく，バイパスを通じて，ポートＦに伝送される。このようにして，信号伝送経路の選択を各コンピュータ２が自ら行うことができ，特別の信号伝送経路制御装置を用意する必要がない。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願発明）

【請求項１】同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり，多面形状の複数のケーシング毎に，ＣＰＵやメモリＩＣ及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵し，該各多面形状のケーシングの各面ごとにそれぞれコードレス型の入出力用信号伝達素子を配設し，該各多面形状のケーシング毎に信号選択及びバイパス機能を有する多重スイッチルータを内蔵し，前記ケーシングの各面ごとに設けられた前記入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記ケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子と，これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし，前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を前記多重スイッチルータを介して該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する前記多重スイッチルータを通じて行うようにし，前記多重スイッチルータにより前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにしたことを特徴とする結合型コンピュータ。

（４）手続の経緯

平成22年4月12日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年7月2日	：	拒絶査定
平成22年9月29日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2010-21814号）
平成23年9月16日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
審決が認定した引用発明の内容，同発明と本願発明との一致点…は以下のとおりである。

(2) 一致点

同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり，多面形状の複数のケーシング毎に，ＣＰＵやメモリ及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵し，該各多面形状のケーシングの各面ごとにそれぞれコードレス型の入出力用信号伝達素子を配設し，前記ケーシングの各面ごとに設けられた前記入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力用インターフェースに接続し，前記ケーシングの各面に設けられた前記入出力用信号伝達素子と，これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし，前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しを行うようにした結合型コンピュータ。

エ 相違点４

入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しにつき，本願発明は，「信号選択及びバイパス機能を有する前記多重スイッチルータを通じて」行うとの特定を有するのに対し，引用発明は，そのような特定を有しない点。

…引用例２記載の発明のルータ部が本願発明の多重スイッチルータに相当するとの認定…

判決

原告の主張

…本願発明の多重スイッチルータにおける「多重」とは，本願明細書の段落【００１５】によれば，周波数，時間，符号を使って，データ伝送路の選択を行う信号多重化機能のことをいう。本願発明においては，多重スイッチルータにより入出力ポート間に形成されるバイパスは必然的に双方向にデータ伝送路が形成されることになるから，片方向のみしかデータの伝送ができないものは，入出力ポート間にバイパスが形成されたとはいえない。

また，本願発明において，入出力用信号伝達素子は，多面形状のケーシングの各面に配設され，多重スイッチルータに接続しているから，多重スイッチルータは，少なくとも入出力ポート用に４入力４出力（六面体では６入力６出力）の構成を有しているのに対し，引用例２は，２入力２出力あるいは３入力３出力にすぎない。

したがって，引用例２記載の発明のルータ部は，本願発明の多重スイッチルータに相当すると

被告の主張

ア　本願発明の多重スイッチルータは，信号選択…及びバイパス機能を有することが記載されているにすぎず，周波数，時間，符号を使うことやこれに限定すべきことは，本願明細書に記載も示唆もされていない。そうすると，本願発明の多重スイッチルータにおける「多重」とは，ルータが当然に有する，データ伝送路の選択を行うための前提となる信号多重化機能のことを意味するにすぎず，引用例２記載のルータ部もこのような多重スイッチルータであることに変わりはない。

なお、本願発明の多重スイッチルータにおける「多重」が，周波数，時間，符号を使ってデータ伝送路の選択を行う信号多重化機能を意味するとしても，片方向のバイパスでも，データを伝送する際に，周波数，時間，符号を使ってデータ伝送路の選択を行うから，本願発明の多重スイッチルータの「多重」を根拠に「バイパス」が双方向にデータを伝送するものに限定されるとはいえない。

はいえない。	

裁判所の判断

(1)　「多重スイッチルータ」に関する認定，判断の誤りについて

ア　まず，本願発明に係る「多重スイッチルータ」の意義について検討する。本願発明に係る特許請求の範囲（請求項１）には，多重スイッチルータに関して，①「前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を・・・該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し,」，②「前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する」，③「前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるように（する)」ことが記載されているが，多重スイッチルータの意義は，必ずしも一義的に明確ではない部分がある。そこで，本願明細書の記載を併せて参照することとする。

本願明細書の…記載によれば，本願発明は…他のコンピュータからの信号の取り込み及び吐き出しを「信号選択」及び「バイパス機能」を有する多重スイッチルータを通じて行うようにしたものであることが認められる。

そして，本願明細書の段落【０００７】,【００１４】,【００１５】,【００１６】によれば，①上記「信号選択」機能とは，他のコンピュータからのデータのうち自コンピュータが取り込むべきデータを選択的に取り込むために信号を選択する機能と，形成されたバイパスを含む信号伝送経路を選択するために信号を選択する機能とを総称したものであり，②上記「バイパス機能」とは，入出力用端子間に，入出力インターフェースに取り込まれることなくデータを伝送するためのバイパスを形成するものと認められる。さらに，本願明細書の段落【００１５】によれば，「周波数，時間，符号を使ってデータ伝送経路の選択を行う」ことの例示として，各ポートに設定された周波数帯域に応じて互いに分離できるようにされた複数の信号が伝送される例…は，いずれも「多重スイッチルータ」が周波数等を用いた弁別により互いに分離できる状態で複数の信号を伝送することを前提としたものと解される。

そうすると，本願発明における「多重スイッチルータ」は，①データの導通と遮断を行う開閉ゲートとして作動し，ポートごとの周波数帯域を所定の値に設定することによってポートを閉じてデータの取り込みや吐き出しを阻止し，②各コンピュータが周波数，時間，符号を使ってデータの伝送経路を選択する際，特別の信号伝送経路制御装置を用意することなく，ポート間にバイパスを形成し，③バイパスが形成された場合には，当該コンピュータの入出力インターフェースに取り込まずにポートからポートへとデータを伝送する機能を有するものであること，また，「多重」とは，互いに分離できるように複数の信号を物理的に１つの伝送路により伝送することを意味するものといえる。

以上によれば，本願発明に係る「多重スイッチルータ」とは，データの導通や遮断を行うスイッチとして作動し，かつ，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されるルータを意味するものであって，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されないルータはこれに含まれないものと解される。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、特許請求の範囲に記載された用語の意義が必ずしも一義的に明確ではない部分があるとの理由から、本願明細書の記載を参酌して解釈したものである。本願発明の要旨認定に当たって本願

明細書の記載を参酌する手法は、最高裁判決「リパーゼ事件」最判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）第3号）に示されており、技術分野によって大きな差は生じないと思われる。

一方、リパーゼ事件判決における「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できない」などの特段の事情の存在については事案ごとに判断されているのが実情であると思われる。明細書を参酌すべきか否かの判断に当たっては（特に、明細書を参酌する場合には）、特許請求の範囲の記載の意義の明確性について考察がなされるべきと考えるが、本判決では「必ずしも一義的に明確ではない部分がある」の一言で明細書を参酌している。しかしながら、審決では引用例2のルータと、本願の多重スイッチルータが相当するとしただけで、「多重」の意義について踏み込んだ判断がなされていなかったことを踏まえると、裁判所よる本件発明の趣旨の認定は妥当なものと思われる。

裁判例分類	35：本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	請求項の記載が明確でなく理解が困難な場合において、請求項に記載された用語を解釈するに当たって発明の詳細な説明の記載を考慮した事例である。

１．書誌的事項

事件	「走査型顕微鏡検査における照明用光源装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年5月30日（平成23年（行ケ）第10221号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-348265号（特開2002-196252号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

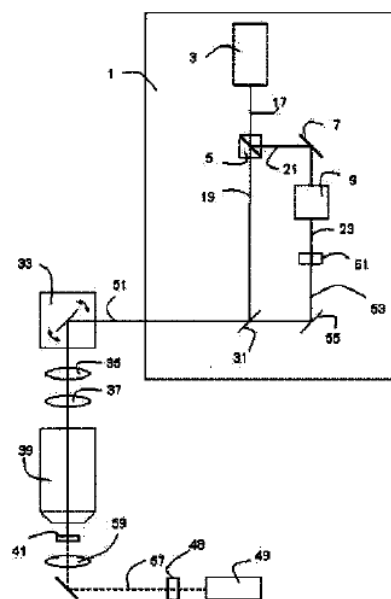
（１）本願発明の概要

本願発明は、走査型顕微鏡検査における照明用光源装置は、１つの波長の光線（１７）を発する電磁的エネルギー源（３）を有し、電磁的エネルギー源（３）に、光線（１７）を空間的に分割して少なくとも２つの分割光線（１９、２１）を形成する手段（５）が後置され、少なくとも１つの分割光線（２１）に、波長を変化させるための中間素子（９）が配することで、安定的でかつ調節も容易であり、しかも低コストで高分解能を実現できる走査型顕微鏡検査における照明用光源装置を提供できる。

【図３】

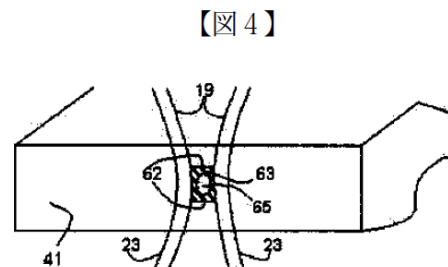
（２）発明の詳細な説明の開示

「・段落【００２１】

「図３に非走査型構成及び多光子励起の形態をとる本発明の走査型顕微鏡を示した。照明には，基本的には，図１に示した光源装置１が用いられるが，<u>合焦形態に影響を与える手段（これはλ／２プレート６１として構成され，かつ分割光線５３の断面の中央部分のみのよって通過される)</u>を更に含む。λ／２プレート６１を通過した分割光線５３は，ミラー５５によって反射されダイクロイック光線結合器３１へ向かい，そこで分割光線１９と結合し，光源装置１から射出する照明光線５１を形成する。試料４１の照明は，図２の装置と同様にして行われる。試料４１の領域の励起は，照明光線５１の一成分（これは分割光線１９の波長を有する）によって惹き起される。誘導放出（射）は，照明光線５１の別の成分（これは分割光線２３の波長を有する）によって惹き起される。λ／２プレート６１によって，照明光線５１の後者の成分は，内側が空（中空）の（中央に光の成分を持たない）合焦（形態）を持ち，そのためその空間の全方向において（誘導）放射空間（ボリューム）が制限（ないし削

限）され，従って軸方向及び横方向の分解能は大きくなる。」

・段落【００２３】

【図４】

「図４は，検査されるべき試料４１の内部又は表面における，第一分割光線１９及び第二分割光線２３の空間配置を明確に示している。第二分割光線２３の直径（又は太さ）は，第一分割光線１９より大きく，そのため第一分割光線１９は，第二分割光線２３によって合焦領域内において完全に取囲まれている。第二分割光線２３は，内部が空の合焦形態を持つ。第一及び第二分割光線１９及び２３の重畳によって，合焦領域において，三次元の重畳領域（図４ではハッチングが付された断面部分として描かれている）６３が画成される。第一分割光線１９の合焦領域でかつ第二分割光線２３の中空部分内に在る領域は，放射空間６５を画成する。」」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（補正発明）

【請求項１】１つの波長の光線（１７）を発する１つの電磁的エネルギー源（３）を有すること，　該電磁的エネルギー源（３）には，前記光線（１７）を空間的に分割して少なくとも２つの分割光線（１９，２１）を形成する手段（５）が後置されていること，及び前記少なくとも２つの分割光線（１９，２１）の少なくとも１つの分割光線には，波長を変化させるための中間素子（９，２５）が配されていること，前記中間素子（９，２５）は，前記少なくとも２つの分割光線（１９，２１）の第１の分割光線（１９）が，試料（４１）に直接投光され，そこで第一合焦領域（６２）を光学的に励起し，前記少なくとも２つの分割光線（１９，２１）の第２の分割光線（２１）が，試料（４１）の第二合焦領域に投光され，そこで重畳領域（６３）を形成し，該第１の分割光線（１９）のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう，該重畳領域（６３）において前記第１の分割光線（１９）の光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように，当該中間素子（９，２５）を通過する分割光線の波長を変化すること，及び前記第２の分割光線（２１）には，合焦形態変化手段（６１）が配されていることを特徴とするＳＴＥＤ走査型顕微鏡検査における照明用光源装置。

（４）手続の経緯

平成13年11月14日	：	特許出願（優先権主張日：平成12年11月14日・ドイツ）
平成21年3月13日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成21年4月22日	：	上記手続補正の却下の決定、拒絶査定
平成21年8月28日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2009-15839号）
平成23年2月28日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
【引用文献１記載発明と補正発明の一致点】 「電磁的エネルギー源を有すること，

少なくとも２つの光線の第１の光線が，試料に直接投光され，そこで第一合焦領域を光学的に励起し，前記少なくとも２つの光線の第２の光線が，試料の第二合焦領域に投光され，そこで重畳領域を形成し，該第１の光線のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう，該重畳領域において前記第１の光線の光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように，第２の光線の波長を設定すること，及び

前記第２の光線には，合焦形態変化手段が配されている

ＳＴＥＤ走査型顕微鏡検査における照明用光源装置」である点。

判決

原告の主張

…補正発明にいう「合焦形態」とは文字どおり「焦点の形態」，とりわけ第２の分割光線の「焦点の形態」を意味する（例えば，段落【００２１】参照）。また，補正発明にいう「合焦形態変化手段」も，この手段を通過する光線の焦点の形態を変化させるものを意味する。

そうすると，引用文献１のスプリッター及びミラーは補正発明にいう「合焦形態変化手段」に相当するものではないし，引用文献１の第２の光線には，補正発明にいう「合焦形態変化手段」が配されているとはいえないから，これに反する審決の一致点及び相違点の認定は誤りである。

被告の主張

(1)　本願明細書の段落【００２１】,【００２３】によれば，補正発明の「合焦形態」とは，光線が最も絞り込まれた位置ないし回折限界によりビームウエストを形成している位置である合焦位置における光線の配置を意味し，「合焦形態変化手段」も，合焦位置における第２の分割光線の配置を内側が空の形態に変化させる手段を意味する。

他方，引用文献１記載発明においても，誘導光がスプリッター及びミラーによって２つに分割され，中心軸から互いに反対方向に同じ距離だけずれるように対称に，すなわち内側が空の形態になるように，合焦位置における光線の配置を変化させているから，スプリッター及びミラーは「合焦形態変化手段」に相当する。

裁判所の判断

…補正発明の特許請求の範囲では，「合焦領域」及び「合焦形態変化手段」に関し，「前記少なくとも２つの分割光線（１９，２１）の第１の分割光線（１９）が，試料（４１）に直接投光され，そこで第一合焦領域（６２）を光学的に励起し，・・・第２の分割光線（２１）が，試料（４１）の第二合焦領域に投光され，そこで重畳領域（６３）を形成し,」,「前記第２の分割光線（２１）には，合焦形態変化手段（６１）が配されている」と記載されているのみであるから，上記「合焦形態変化手段」は，「第２の分割光線（２１）」の光路の途中に設けられ，分割光線の焦点が合う形態を変化させるための手段程度の意味合いであることは理解できるものの，特許請求の範囲の記載のみからは，その具体的な構成も，補正発明の作用効果に対して果たす機能も，当業者において理解することができない。そこで，本願明細書…の発明の詳細な説明の記載をみるに，上記「合焦形態変化手段」に関し，…記載がある。

そうすると，補正発明にいう「合焦形態変化手段」は，分割光線を形成する手段（5）によって分割された分割光線のうち第２分割光線（２１）が試料表面上又は試料内部で成す焦点の形態を変化させる手段，例えば，前記図４のように，外側を環状の第２分割光線（２１，誘導光）の焦点（照射部

分）が取り囲み，内側が空になるように，第２分割光線（２１）の焦点の形態を変化させる手段を意味するものというべきである。

…前記のとおり，補正発明においては，「合焦形態変化手段」が，第２分割光線（２１）が試料表面上又は試料内部で成す焦点の形態を，例えば，外側を環状の第２分割光線（２１，誘導光）の焦点（照射部分）が取り囲み，内側が空になるように変化させるから，補正発明では第２分割光線（２１），引用文献１記載発明では誘導光の各光路上に設けられた機器が，焦点の形態を変化させるか否かにおいて互いに異なるというべきである。

したがって，…審決がした…一致点の認定のうち，「前記第２の光線には，合焦形態変化手段が配されている」との部分は誤りである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決において、「(特許請求の範囲の用語が) ある程度理解できるものの，特許請求の範囲のみからは，その具体的な構成も，補正発明の作用効果に対して果たす機能も，当業者において理解することができない」として「本願明細書の発明の詳細な説明の記載をみる」とする判示事項は、審査基準第Ⅱ部第2章1.5.1(2)[8]に記載の考え方と一致する。また、同箇所には裁判例が列挙されているように、この考え方は過去の裁判例で繰り返し判示されてきたものであり、安定度は極めて高いと考えられる。

[8] 「…請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。」（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章　新規性・進歩性　4頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf ［最終アクセス日：2014年11月8日］

裁判例 分類	35：本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「レーザ加工装置事件」(無効審判) 知財高判平成24年12月25日（平成24年（行ケ）第10082号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-12513号（特開平8-318383号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、高速度にてレーザビーム反射部材の曲率を変化させることができるとともに、曲率を必要に応じて自由に制御できるレーザ加工装置を得ることを解決課題とするものであって、レーザビーム反射部材の反射面の反対側（裏面側）に空間を設け、その空間に流体供給経路から気体を供給する一方で当該空間から流体排出経路を介して気体を排出する構成において、空間への気体の供給圧力を増減してレーザビーム反射部材の曲率を変化させるものである。

【図１】

（２）発明の詳細な説明の開示（実施例）

「【００３１】

さて，上記エアー入口１４より供給されたエアー１５は，上記円形保持板１１に複数個等間隔に設けられているエアー通路１６を通り，円形保持板１１の周囲部に形成されたエアー通路１７へと出た後，上記エアジャケット１３の１箇所に設けられたエアー出口１８より排出されるという流体動作回路が構成され，この流体圧力により，曲率可変反射鏡１０は球面化するため，球面鏡（この場合は凸面鏡）として使用することができる。…また，流体圧力が変化すればその曲率可変反射鏡１０の曲率も変化するため，…曲率を３段階切り替えることが可能となる。また，上記流体動作回路に供給される流体の供給量に連動する流体圧力により上記制御装置３４の指令とほぼ同時に曲率可変反射鏡１０の曲率を変えることができる。」…。」(判決より抜粋)

なお、当該実施例に関して、エアー出口１８は大気に開放され、エアー出口１８からエアー入口１

４へと気体を戻す循環経路は設けられていない。

（３）考慮された技術常識等

審決にて引用された甲1（ドイツ実用新案第9407288号明細書）には、レーザ光線を反射する金属円板の裏面側に空間を形成し、その空間に流水管を介して圧力水を供給する一方で当該空間から別の流水管を介して圧力水を排出し、圧力水の供給圧力を磁気弁にて変化させることにより金属円板の曲率を増減させるレーザ切断機の発明が記載されていた。甲1発明では、排出側の流水管から供給側の流水管へと水を循環させている。

（４）特許請求の範囲（訂正後）（本件発明）

【請求項１】レーザ発振器から出力されるレーザビームを集光光学部材を用いて集光させ、切断・溶接等の加工を行うレーザ加工装置において、前記レーザビームの伝送路に設けられ気体圧力により弾性変形するレーザビーム反射部材と、このレーザビーム反射部材の周囲部を支持し前記レーザビーム反射部材とともにレーザビーム反射面の反対側に空間を形成する反射部材支持部と、前記反射部材支持部に設けられ、この反射部材支持部の空間に気体を供給する流体供給手段と、気体供給圧力を連続的に切り換える電空弁と、前記反射部材支持部に設けられ、前記反射部材支持部の空間から気体を排出する流体排出手段とを備え、前記空間は流体供給経路及びこの流体供給経路と別体の流体排出経路を除き密閉構造とし、前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され、前記レーザビーム反射面の反対側に前記レーザビーム反射部材が弾性変形するに要する気体圧力を前記流体供給手段と前記流体排出手段との間でかけるように構成したことを特徴とするレーザ加工装置。

（５）手続の経緯

平成22年9月14日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2010-800162号）
平成22年12月7日	：	被告（特許権者）による訂正の請求
平成23年4月14日	：	「訂正を認める。…特許を無効とする。」との第1次審決
平成23年5月19日	：	被告による審決取消訴訟の提起（平成23年（行ケ）第10168号）
平成23年8月10日	：	被告による訂正審判の請求（訂正2011-390096号）（本件訂正） （上記「特許請求の範囲」を参照） （後に、訂正の請求がされたものとみなされた）
平成23年10月7日	：	第1次審決を取り消す旨の決定、無効2010-800162号の審理を再開
平成24年1月24日	：	「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本件発明と甲１発明との…相違点は次のとおりである。 (5)　相違点３ 本件発明は，「流体排出経路を通過した気体は流体排出手段より外部に排出され」るのに対して，

<table>
<tr><td colspan="2">甲１発明は，流体排出経路を通過した流体は流体管１４とは別体の流体管より外部に排出されていない点。
審決の理由は，別紙審決書写に記載のとおりである。要するに，…相違点３については，甲１発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものとはいえないとして，本件発明に係る特許を無効とすることはできないとしたものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
本件特許の「外部に排出」とは，気体が流体排出手段から反射部材支持部の空間の外部に出ることを意味するもので，審決の認定する相違点３は存在しないから，審決の認定は誤りである。
「外部」というのは技術用語ではなく，「内部」に対応する記載にすぎないから，発明の詳細な説明において特に異なる定義が記載されていない限り，「外部に排出」とは気体が流体排出手段から反射部材支持部の空間の外部に出ることを意味すると解釈するのが相当である。本件特許に係る明細書…の【０００３】は，図８に示される従来技術を説明したものであるが，「容器１の内部の圧力が外部の圧力よりも低下する」という記載や，「上記容器１内の圧力を外部よりも高くすることができる」との記載における「外部」とは，容器１の内部でない部分を示す語として用られたにすぎない。
本件発明の，「気体は前記流体排出手段より外部に排出され」とは，気体が流体排出手段から反射部材支持部の空間の外部に出ることを意味すると解するのが相当である。甲１発明でも，鏡面１２を有する金属円板と鏡ケース１３とにより形成された密閉空間内から，当該空間内に接続された流体管１４とは別体の流体管により圧力水が排出されるから，相違点３は存在しない。</td>
<td>被告の主張
甲１発明では圧力水が循環するのに対して，本件発明では気体が循環することなく排出される点において相違する。したがって，…密閉空間に属するか否かにおける相違点があることを前提とすることなく，単に，「反射部材支持部の空間外」は全て「外部」であるという解釈をとる余地はない。
甲１は冷却媒体である圧力水を循環させることを開示している。そして，循環させる必要から，…反射部材支持部における圧力水の供給経路も排出経路も一つの密閉構造に含まれている。これに対して，本件発明では，…気体は「外部に排出され」る。このことを明確にするための訂正が本件訂正に係る「外部に排出され」との語であり，…反射部材支持部と連通している密閉構造の外に出るという意味である。
…「外部」を「反射部材支持部の空間外」と解釈した場合，…本件訂正により追加された「外部に排出され」との文言には何らの意味もないことになる。しかし，本件訂正の経緯，本件訂正前の明細書の記載，特に，本件明細書の図２及び図３における「エアー出口１８」に付された矢印の違いを見れば，「外部に排出され」との文言が図２に対応するものであることは明らかであり，この文言を追加する訂正が無意味であると解釈する理由はない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
本件発明に係る特許請求の範囲には，「前記反射部材支持部の空間から気体を排出する流体排出手段とを備え，前記空間は流体供給経路及びこの流体供給経路と別体の流体排出経路を除き密閉構造とし，前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され，」と記載されている。同構成中の「流体排出手段」とは，気体を「反射部材支持部の空間」の外部へ排出するための手段を</td></tr>
</table>

指す。そうすると，本件発明の「前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され」とは，「流体排出経路を通過した気体が，反射部材支持部の空間の外部へ排出されること」を意味し，「外部に排出」とは，「反射部材支持部の空間の外部へ排出されること」を意味することは，特許請求の範囲の文言上明らかであって，それ以外の格別の限定はない。本件明細書の記載にも，同様に，「外部に排出」とは，反射部材支持部の空間の外部へ排出されることが示されている。

他方，甲１発明においても，鏡面１２を有する金属円板と鏡ケース１３とにより形成された密閉空間内から，当該空間内に接続された流体管１４とは別体の流体管により圧力水が排出されている。

本件発明と甲１発明とは，いずれも「外部に排出」されており，相違点３に係る相違はない。したがって，…審決の認定は，誤りがある。

この点，被告は，…「外部に排出」の意義について，…単に，「反射部材支持部の空間外」を全て「外部」であると解釈することは誤りであると主張する。しかし，被告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり，採用の限りでない。

以上のとおりであり，本件発明の「『外部に排出』という記載が特定する技術的事項は，密閉構造とされた空間を取り巻く周囲の空間に排出されることであるといえる」との解釈を前提として，この点を甲１発明との相違点３とした審決の認定は誤りである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、発明の詳細な説明に記載された事項と引用発明とを対比すれば明確な相違点が存在していたにもかかわらず、特許請求の範囲における発明の特定が不十分であったために、いわゆる「リパーゼ事件」最判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）第3号）の判示事項に従って本件発明を認定した典型例といえる。ただし、本判決の判示内容は本件に特有のものと思料され、技術的射程についてはさほど広くはないと考えられる。本判決の判示内容の安定度に関しては、特許請求の範囲の記載を優先しつつ、念のために発明の詳細な説明の記載内容にも考慮を払った判断手法それ自体の安定度は高いと思われる。

裁判例 分類	35：本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	本願発明の認定は、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであることを判示した事例である。

１．書誌的事項

事件	「配線構造事件」（査定不服審判） 知財高判平成25年5月23日（平成24年（行ケ）第10243号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-157253号（特開2006-344965号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図４】

本願発明（請求項6に係る発明）は、導電部材１０２を有する基板１００と、基板上に存在し、少なくとも１つの応力調整層が内部に介在される複合低ｋ誘電体層１１０と、複合低ｋ誘電体層１１０に形成され、少なくとも１つの応力調整層１０６を貫通して、導電部材１０２を電気的に接続する導電機構とから構成される配線構造において、複合低ｋ誘電体層内の応力を調整する応力調整層１０６は、酸素を含有する炭化シリコン（$Si_aC_bO_c$）により構成され、前記ａは０．８～１．２であり、前記ｂは０．８～１．２であり、前記ｃは０を含まない０～０．８であるとの構成とすることにより、配線構造を構成する低ｋ誘電層１１０により生じる引張り応力が調整され、配線構造の信頼性を向上しつつ、ダマシン構造に発生するような問題を防止することができる。

（２）特許請求の範囲（補正後）（請求項6のみ記載）（本願発明）

【請求項６】導電部材を有する基板と，前記基板上に存在し，少なくとも１つの応力調整層が内部に介在される複合低ｋ誘電体層と，前記複合低ｋ誘電体層に形成され，前記少なくとも１つの応力調整層を貫通して，前記導電部材を電気的に接続する導電機構と，から構成され，前記複合低ｋ誘電体層内の応力を調整する前記応力調整層は，酸素を含有する炭化シリコン（$Si_aC_bO_c$）で構成され，前記ａは０．８～１．２であり，前記ｂは０．８～１．２であり，前記ｃは０を含まない０～０．８であることを特徴とする配線構造。

（３）手続の経緯

平成18年6月6日　　：　特許出願（優先権主張日：平成17年6月6日・米国）

平成22年8月6日　　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出
平成22年10月28日　：　拒絶査定
平成23年2月23日　　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2011-4045号）
平成24年2月21日　　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件審決は，周知例に記載されたＢｌｏｋが有機ケイ素ガスを用いてＰＥＣＶＤ法により形成されたＳｉＣ膜であり，不可避の微量の酸素を含んでいることは周知であるなどとした上で，引用発明において，応力調整層の材料を，上記周知技術を勘案し，本願発明のように，酸素を含有する炭化シリコン（$Si_aC_bO_c$）で構成し，ａは０．８～１．２であり，ｂは０．８～１．２であり，ｃは０を含まない０～０．８とすることは，当業者が容易に想到し得たものであると判断した。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
本願明細書（【００１２】）には「応力調整層は，酸素を含有する炭化シリコン（$Si_aC_bO_c$）…で構成される。」との記載があるから，当業者であれば，特許請求の範囲に記載された「ｃは０を含まない０～０．８である」との文言についても，酸素をその効果が発揮できる程度に意図的に含有させたものを示すものと容易に想像することができる…。</td><td>被告の主張
本願発明の特許請求の範囲にある「ｃは０を含まない０～０．８である」との記載は，その文言どおり，ｃが限りなく０に近い小さな値から０．８の範囲である（すなわち，$Si_aC_bO_c$における酸素の比率が，限りなく０に近い小さな値から０．８の範囲である）と解釈するほかない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
本願発明に係る特許請求の範囲に記載された「ｃは０を含まない０～０．８である」との文言について，その技術的意義が一義的に明確に理解することができないものということはできないし，原告が挙げる本願明細書の記載（【００１２】）に照らしても，一見して特許請求の範囲の上記文言が誤記であるということもできないから，本願発明の認定は，特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきである。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

本判示事項では、本願発明の認定は、その技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、一見して特許請求の範囲の文言が誤記であるとか、そういった特段の事情がないから、特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであると明記している。この判示事項は、いわゆるリパーゼ判決最判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）第3号）の趣旨に沿った判断を示したものであり、過去に同旨の判断を示す裁判例を多いことから、判例安定度は高いと考えられる。

また、本願発明の認定は特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであるとするリパーゼ判決に即した判断基準については、技術的射程が広いといえる。

ただし、酸素を含有する炭化シリコン（$Si_aC_bO_c$）における「ｃは０を含まない０～０．８で

ある」という文言を、酸素をその効果が発揮できる程度に意図的に含有させたものか否かにかかわらず、文言どおり、「ｃが限りなく０に近い小さな値から０．８の範囲である」とした具体的な認定判断については、炭化シリコンに対して不可避の微量の酸素が含まれるという化学分野における周知事項と関連しているため、電気分野や機械分野などにそのまま適用できない側面を有すると考えられる。

裁判例分類	35-1：請求項がオープンクレーム（請求項の構成以外の構成を含み得る発明）か、クローズドクレーム（請求項の構成のみに限定される発明）かの解釈が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年8月8日（平成23年（行ケ）第10358号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2172号97頁
出願番号	特願2000-564288号（特表2002-523008号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　髙部眞規子裁判長、井上泰人裁判官、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、従来の技術に比べて負荷の開放の際に発生する電圧のピークが低減される、過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路を提供することを目的とし、複数の位相巻線および１つの励磁巻線を有する発電機に対する制御形の整流器ブリッジ回路をＭＯＳ電界効果トランジスタを備えた自己制御形の整流器ブリッジ回路として構成し、迅速に負荷が低減してロードダンプ電圧が発生する場合、この種の整流器ブリッジ回路を使用するために電圧保護回路が挿入され、この電圧保護回路は迅速な遮断の際に励磁巻線に蓄積されたエネルギをバッテリへフィードバックすることにより励磁巻線が遮断され、迅速に負荷が低減される場合には発電機巻線はローサイドトランジスタまたはハイサイドトランジスタを相応に駆動することにより短絡される。

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「…本願発明は，車両内で使用される三相発電機に対する過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路に関するものであり，従来の技術に比べて負荷の開放の際に発生する電圧のピークが低減される利点を有する。

発電機の出力電圧の低減は励磁電流の遮断により達成されるが，励磁電流の遮断時には励磁巻線に逆電圧が誘導されるので，２つのダイオードが設けられている。励磁電流の遮断時，すなわちトランジスタＶ１１，Ｖ２１が阻止される際に励磁巻線に蓄積された磁気エネルギをバッテリにフィードバックする。

特にロード‐ダンプの場合，すなわち発電機の負荷が極めて迅速に低減される動作状態においては，発生するロード‐ダンプ電圧を迅速に低下させる必要があるが，この低下は半導体弁Ｖ３１，Ｖ４１により特に迅速に達成される。

したがって，本願発明は，励磁電流の遮断によって生じる励磁巻線に誘導される逆電圧を「過電圧」として保護しようとするものではなく，発電機の負荷が極めて迅速に低減される動作状態において，

発電機の出力電圧に発生するロード - ダンプ電圧を「過電圧」として迅速に低下（保護）させるものである。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】ＭＯＳ電界効果トランジスタとして構成された整流器素子を有しており，該整流器素子は発電機の相巻線に接続されており，該整流器素子により前記発電機から送出された電圧がバッテリ（Ｂ）および電気的負荷へ供給される前に整流され，前記発電機の電圧のレベルが電圧制御回路を介して励磁巻線を通って流れる励磁電流に影響することにより制御され，前記励磁巻線に保護回路が配属されており，該保護回路により前記電気的負荷が迅速に低減する際に前記励磁巻線に蓄積された磁気エネルギが電気エネルギに変換されて前記バッテリ（Ｂ）へフィードバックされ，前記励磁巻線が遮断される，複数の相巻線と１つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路において，前記保護回路が２つの半導体スイッチ（Ｖ１１，Ｖ２１）を有しており，該２つの半導体スイッチは前記励磁巻線に直列に接続されかつ前記バッテリ（Ｂ）に対して並列に接続されており，第１の半導体スイッチ（Ｖ１１）および前記励磁巻線（Ｅ）の直列回路に対して並列に第１のダイオード（Ｖ３１）が配置されており，さらに第２の半導体スイッチ（Ｖ２１）および前記励磁巻線（Ｅ）の直列回路に対して並列に第２のダイオード（Ｖ４１）が配置されていることを特徴とする複数の相巻線と１つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路。

（４）手続の経緯

平成11年7月27日	：	国際特許出願（優先権主張日：平成10年8月5日・ドイツ）
平成21年4月1日	：	拒絶査定
平成21年8月5日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2009-13910号）
平成23年4月19日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）（本件補正）
平成23年6月21日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願発明は，下記アの引用例に記載された発明並びに下記イ，ウの周知例１及び２に記載された事項に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである…
なお，本件審決は，その判断の前提として，…本願発明の「保護回路が２つの半導体スイッチ（Ｖ１１，Ｖ２１）を有しており」という構成は，①「保護回路が半導体スイッチを２つ以上有しており」（解釈１）という構成と，②「保護回路が半導体スイッチを２つのみ有しており」（解釈２）という構成の２通りに解釈することができるとして，それぞれの解釈をした場合の本願発明と引用発明との一致点及び相違点を…認定した。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>(1)…解釈１…について</td><td>(1)…解釈１…について</td></tr>
</table>

…本件審決は，本願発明の保護回路が，半導体スイッチを２つ以上有している場合（解釈１）と，２つのみ有している場合（解釈２）とに場合分けして判断している。 しかし，請求項１には「前記保護回路が２つの半導体スイッチを有しており，該２つの半導体スイッチは前記励磁巻線に直列に接続され」と記載され，詳細な説明においても半導体スイッチが２つだけの場合の実施例を説明している。したがって，本願発明が，半導体スイッチが２つだけの場合を想定しているのは，請求項及び本件細書の記載から明らかである。… また，保護思想及び作用の観点からも，半導体スイッチの数は２つ以外に考えられない。本願発明のように，残留した励磁エネルギを回路現象により消滅させる場合には増磁機能のみで足り，半導体スイッチは２つになるからである。…	請求項１には，「２つのみ」と記載されているわけではないから，保護回路内に半導体スイッチが２つ以上あればよく，したがって，半導体スイッチが４つのものも含まれる。…
裁判所の判断 (1) 解釈１に基づく判断について …特許請求の範囲には，「２つの半導体スイッチ」と記載され，本願明細書の発明の詳細な説明にも，２つの半導体スイッチ（トランジスタ）がある場合の実施例が記載されており，それを超える数の半導体スイッチがある場合についての記載はない。 したがって，本願発明は，保護回路が２つの半導体スイッチを有しているのであって，保護回路が２つ以上の半導体スイッチを有していることを前提とする解釈１は，保護回路が２つのみの半導体スイッチを有していることを前提とする解釈２と別個に判断する必要がなく，あえて解釈１に基づく判断をした本件審決の認定判断は，その点において，誤りである。 …仮に，本願発明について，保護回路が半導体スイッチを２つ以上有していると解釈したとしても，その場合の相違点…の判断については，…誤りがある。	

４．事案及び判示事項についての評釈

特許請求の範囲の「２つの○○を有しており」は、言語上「２つ」以上と解釈され得るところ、「２つのみ」との結論を導くのに、実施例で「２つ」の例しか記載していないこと等を根拠に判断した。

この事案の明細書の記載によって限定されるという論理であることから、本判決の妥当する範囲は狭いと考えられる。

裁判例分類	35-2：いわゆるサブコンビネーションクレームの発明の認定が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「液体収納容器事件」（無効審判） 知財高判平成23年2月8日（平成22年（行ケ）第10056号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例タイムズ1357号190頁
出願番号	特願2004-330952号（特開2006-142484号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、インクジェットプリンター等の記録装置において、複数の液体インク収納容器の搭載位置に対して共通の信号線を用いてLEDなどの表示器の発光制御を行い、液体インク収納容器の搭載位置を特定した表示器の発光制御を行なうことを可能とすべく、受光手段で光を受光することによって液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段を備える記録装置に対して着脱可能な液体インク収納容器において、装置側接点と電気的に接続可能な接点と、少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持可能な情報保持部と、前記受光手段に投光するための光を発光する発光部と、接点から入力される色情報に係る信号と、情報保持部の保持する色情報とに応じて発光部の発光を制御する制御部と、を備えるとしたものである。

（２）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】複数の液体インク収納容器を搭載して移動するキャリッジと，
該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点と，
前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替わるように配置され前記液体インク収納容器の発光部からの光を受光する位置検出用の受光手段を一つ備え，
該受光手段で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段と，
搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点に対して共通に電気的接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有し，
前記キャリッジの位置に応じて特定されたインク色の前記液体インク収納容器の前記発光部を光らせ，
その光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出手段は前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する記録装置の前記キャリッジに対して着脱可能な液体インク収納容器において，
前記装置側接点と電気的に接続可能な前記接点と，少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持可能な情報保持部と，

前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部と，
前記接点から入力される前記色情報に係る信号と，
前記情報保持部の保持する前記色情報とに応じて前記発光部の発光を制御する制御部と，
を有することを特徴とする液体インク収納容器。

（３）手続の経緯

平成16年11月15日　：　原告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成15年12月26日）
平成18年4月14日　：　特許権の設定登録
平成21年5月19日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2009-800101号）
平成21年8月3日　：　原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年1月26日　：　「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件発明１は液体インク収納容器の発明であり，液体インク収納容器の発光部からの光を受光する受光手段を記録装置が備えるか否かは記録装置側の構成に依存するから，…『前記受光手段に投光するための』との限定は，液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものではない。
また，液体インク収納容器の発光部からの光を受光する受光手段を記録装置に設けることは，…周知技術を適用して当業者が容易になし得ることであり，そうした場合，液体インク収納容器の発光部は『受光手段に投光するための光を発光する発光部』となる。
以上のことから，引用容器発明において，本件発明１の相違点２に係る構成を備えることは，周知技術に基づいて，当業者が容易になし得たことである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　本件発明１にいう「前記受光手段に投光する光を発光する」との要件は，液体インク収納容器の発光部が発する光が伝達される宛先を規定したものであって，他面，当該宛先（伝達先）に光が伝達されるように発光部の配置等が特定され，したがって発光部が所要の機能を果たすようにその具体的構造が特定されることは明らかである。
そうすると，上記の「前記受光手段に投光する光を発光する」との要件は，液体インク収納容器（の発光部）の構造を限定するものである。しかるに，審決は，上記要件が液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものではないとしてい</td><td>被告の主張
(1)　本件発明１は液体インク収納容器に係る発明であり，液体インク収納容器が搭載される記録装置側の構成は液体インク収納容器の構成を限定するものではないから，発光部から投光された光が向かった先の構成も液体インク収納容器の構成を限定するものではない。まして，「前記受光手段に投光するための」と光の目的のみ特許請求の範囲に記載したところで，それによって液体インク収納容器に設ける発光部の構成が格別の構成のものに特定されるわけでもない。
(2)　前記(1)のとおり，本件発明１は液体インク収納容器に係る発明であり，液体インク収納容器が搭載される記録装置側の構成は液体インク収</td></tr>
</table>

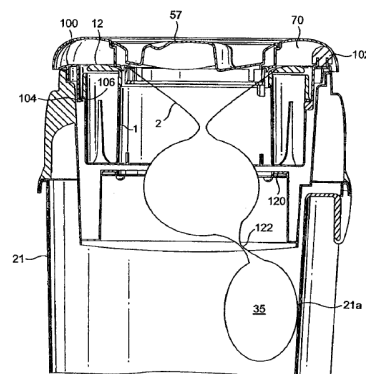
るが，誤りである。	納容器の構成を限定するものではない。
裁判所の判断 (2)　本件発明１の特許請求の範囲は前記のとおりであるところ，それによれば，本件発明１の構成が，液体インク収納容器とそれを搭載する記録装置を組み合わせたシステムを前提にして，そのうち液体インク収納容器に関するものであって，上記システムに専用される特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組のものとして発明を構成していることは明らかである。 したがって，本件発明１の容易想到性を検討するに当たり，記録装置の存在を除外して検討するのは誤りであり，相違点２における「前記受光手段に投光するための」との限定は，液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものであるということができ，これに反する相違点２についての審決の判断には誤りがある。	

４．事案及び判示事項についての評釈

サブコンビネーションの発明は、特定の技術分野に限られるものではないため、本判決のサブコンビネーション発明の進歩性を判断するにコンビネーションの相手方との関係を考慮するとした判示事項は、特定の技術分野に限られるものではないと思われる。ただし、コンビネーション間における相手方との関係や結び付きの強さは、技術分野、発明の課題、技術内容、記載形式によって大きく異なるため、サブコンビネーションの発明全てにおいて、本判決のような判断がなされる（できる）かは、予測し難いと思われる。

裁判例分類	35-2：いわゆるサブコンビネーションクレームの発明の認定が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「ごみ貯蔵機器事件」（無効審判） 知財高判平成23年10月11日（平成23年（行ケ）第10043号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2009-135619号（特開2009-263138号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項3号、第29条第2項、第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、赤ちゃんのおむつ等のごみを貯蔵する貯蔵機器及びこれに用いるカセットである。袋織り２が下方に引き出されているカセット１が貯蔵機器の上部の小室に装備される構成となっている。

【図４】

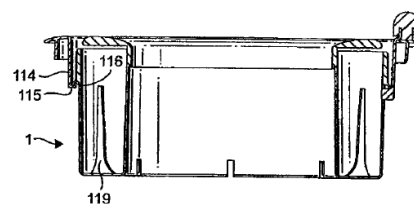
（２）発明の詳細な説明の開示（審決の認定）

「…本件特許明細書には，上記『前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために，前記外側壁に設けられ，前記外側壁から突出し，前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成』に関して，【００１７】に，『回転可能な円板は前記カセットに係合し，前記カセットそれ自体，あるいは前記袋織りに触れる必要がなく，ほとんど苦もなく，前記カセットは手動でねじる又は回転させることができる。』とごみ貯蔵カセットを『回転させる』ための『係合』に関する記載がなされている。

さらに，本件特許明細書には，『ごみ貯蔵カセット（の）・・外側壁から突出し・・た構成』と『ごみ貯蔵カセット回転装置』との係合ではないものの，『回転』のための『係合』に関して，【００２３】の『カセット上の前記環状フランジ１０６は，前記小室それ自体に形成された構成上に置かれ，前記円板１００は，前記カセット内の複数の切り欠きのような構成と係合作用をする複数の突起のような構成を含んでいる。いずれにしても，より簡単な，及び回転するためにより少ない抵抗を持つ，カセット回転手段が提供される。』，【００２６】の『外側円筒状壁の下部表面から突出している突出部１１８は，完全な回転係合を確実にするために，前記カセット１内で凹所又は孔１１９に係合する。」及び「回転可能な円板１００上の協同する突出部又は他の形成部と係合する複数の軸方向に方向付けられたリブを担持することができる。』と記載されている。

なお，【００２６】には，『図６から理解できるように，その基底で前記カセット１を支持する前記肩を規定する内側方向に突出した環状支持フランジ１１５を備えている。前記カセット１は，その外

壁上に，前記支持フランジ１１５上に載っている外方向に突出する環状フランジ又はくちびる１１６を備えている。』と，カセットが『支持フランジ１１５上に載っている外方向に突出する環状フランジ又はくちびる１１６を備えている』ことも記載されているものの，『係合』なる表現は使用されていない。」（判決より抜粋）

【図６】

（３）特許請求の範囲（請求項9のみ記載）（特許発明1）

【請求項９】ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって，前記ごみ貯蔵カセットは，略円柱状のコアを画定する内側壁と，外側壁と，前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と，前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために，前記外側壁に設けられ，前記外側壁から突出し，前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成と，を有し，前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された，ごみ貯蔵カセット。

（４）手続の経緯

平成21年6月5日	：	被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成15年10月23日・英国）
平成21年11月6日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年3月29日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2010-800055号）
平成23年1月4日	：	審判の請求が成立しない旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…ごみ貯蔵機器に関する事項とした『ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるための』は『ごみ貯蔵カセット』自体が配置される装置，状態を特定するための事項であり，また，『前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために，前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように』は『ごみ貯蔵カセット』の『外側壁から突出する構成』を特定するための事項であり，さらに『前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された』は『ごみ貯蔵カセット』自体がどのように配置されるかを特定するための事項であることは明らかである。そして，これらの特定事項は明確であって，全体として『ごみ貯蔵カセット』は明確である。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…特許発明１の特許請求の範囲の記載は，発明の内容が真実「ごみ貯蔵カセット」自体なのか，あるいは「ごみ貯蔵カセットとごみ貯蔵機器（ごみ貯蔵カセット回転装置等）の組合せ構造」要素</td><td>審決が説示するとおり，「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるための」との記載は「ごみ貯蔵カセット」自体が配置され</td></tr>
</table>

を含むのかが不明確であり，…製造又は販売する第三者の活動が不当に制限されることになる。 ⑴　仮に特許発明１が「ごみ貯蔵カセット」に関する発明であるのなら，特許発明１と引用発明１の一致点及び相違点の認定に当たっては，「ごみ貯蔵カセット」自体の構成が問題とされるべきである。「ごみ貯蔵カセット」を回転装置に付けて使用すること自体は極めてありふれており，技術常識に属する事項にすぎず，「ごみ貯蔵カセット」の発明との関係ではみるべき技術的意義を有しないからである。…特許発明１の特許請求の範囲の記載…のうち「ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように」の「係合」とは，当該用語が有する通常の意義として，明確に「係わり合う」という意味を有するものである。…「ごみ貯蔵カセット」と「ごみ貯蔵カセット回転装置」の相対位置を回転方向に対して確実に固定する作用効果は，「ごみ貯蔵カセットの外側壁から突出する構成」以外の構成である，「ごみ貯蔵カセット」内の複数の切欠きの構成や，「ごみ貯蔵カセット」内の凹部又は孔によって初めて達成されるものにすぎない。 しかるに，審決は，「ごみ貯蔵カセットの外側壁から突出した構成」と「ごみ貯蔵カセット回転装置」との「係合」態様を問題にせず，特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等の特段の事情もないのに，特許明細書の記載を詳細に検討した上で，無関係な他の構成に着目して，上記「係合」の意義につき，「２つの物が，互いにかみ合うことにより，またはその突出部と対応する凹部がひっかかることにより，連動したり，両者の相対位置が固定されたりするような構成をとること」をいうと解して，特許発明１を認定し，これに従って特許発明１と引用発明１の一致点及び相違点を認定しており，審決のかかる認定には誤りがある。	る装置，状態を特定するための事項であることが明らかであるし，「前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために，前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように」との記載も「ごみ貯蔵カセット」の「外側壁から突出する構成」を特定するための事項であることが明らかであるし，「前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げるように構成された」との記載も「ごみ貯蔵カセット」自体がどのように配置されるかを特定するための事項であることが明らかであり，またこれらの特定事項自体は明確で，特定された「ごみ貯蔵カセット」も明確である。 「係合」の一般的な意義には，「２つの部材が，互いに噛み合わされたり，突出部と対応して凹部が引っ掛かったりして，『係合』される両部材の位置（関係）が相対的に動かないようにする」という意味もあるところ…，審決はかかる一般的な意義に従って特許発明１等にいう「係合」の意義を解釈したものであるから，リパーゼ事件最高裁判決に反するものではないし，本件明細書の基礎となったＰＣＴ英文明細書…においては，「歯車等を噛み合せる」等の意義を有する英語「engage」が特許発明１等にいう「係合」に対応する語として当てられているものである。仮に特許発明１等にいう「係合」が，特許請求の範囲の記載上，一義的に明確でないとしても，本件明細書の段落【００１７】等を斟酌すれば，上記「係合」は上記の一般的な意義を有するものと解される。そうすると，かかる一義的に明確でない場合であったとしても，審決の「係合」の解釈は上記最高裁判決に反するものではない。

裁判所の判断

請求項９（特許発明１）の特許請求の範囲の記載は，「ごみ貯蔵カセット。」で結ばれており，「ごみ貯蔵カセット」の発明であることが記載の体裁上示されている。その上，…「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるための」との要素が…ごみ貯蔵カセット」がごみ貯蔵機器上部の小室内に据え付けられる構造を有しており，かつ小室内で回転可能な構造を有していることを要求していることは当然であって，…「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。また，…「前記外側壁に設けられ，前記外側壁から突出し，前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように…」との要素も，「ごみ貯蔵カセット」の上記回転可能な構成を実現するための具体的な構造であるところ，…「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。同様に，…「前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように」との要素も，「ごみ貯蔵カセット」がごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げることを可能にする構造を有していることを要求するものであって，「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。したがって，請求項９の特許請求の範囲においては，「ごみ貯蔵カセット」の発明を特定する事項が記載されていることは明らかであって，…その記載内容ゆえに「ごみ貯蔵カセット」を業として製造・販売する第三者の活動が不当に制限されることになるともいえない。そうすると，請求項９の特許請求の範囲には，特許を受けようとする発明（特許発明１）が明確に記載されており，この旨を説示する審決の明確性要件（特許法３６条６項２号）の充足判断に誤りはない。

…請求項９の特許請求の範囲にいう「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるための」等の要素はいずれも「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項であるところ，<u>かかる発明特定事項はその全部が相まって一つの発明を特定するものであるから（特許法３６条５項参照），従前の発明との関係で進歩性を有しないかは，特許請求の範囲に記載された発明特定事項全体を総覧して初めて判断できる事柄であって，一部の発明特定事項が仮に技術常識に属するものであったとしても，これを除外して発明の認定をすることは相当でない。</u>

…特許発明１（請求項９）にいう「係合」の意義につき判断するに，特許請求の範囲には，「前記外側壁に設けられ，前記外側壁から突出し，前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように設けられた構成と，」との記載の前に，「前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために，」との記載があるから，「ごみ貯蔵カセット」「外側壁に設けられ，前記外側壁から突出」する構成（部分）が，「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し，かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できるように，「ごみ貯蔵カセット回転装置」と「係合」するものでなければならない。したがって，上記「係合」は，「ごみ貯蔵カセット」「外側壁に設けられ，前記外側壁から突出」する構成（部分）が，「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し，かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できるような態様のものでなければならないことは明らかである。

ところで，特許明細書で用いられる一般的な用語を搭載した「特許技術用語集（第２版）」４４頁…には，「係合」の用例として「左右の歯車が係合し，回転が伝達される。受け具と可動突起が係合してドアが閉鎖される。」との記載があるから，特許明細書において「係合」の語が使用される場合には，「２つの部材が，互いに噛み合わされたり，突出部と対応して凹部が引っ掛かったりして，『係合』される両部材の位置（関係）が相対的に動かないようにする」という意味で用いられることがあ

るということができ，かかる用語の意味な理解は一般的なものである。
　そうすると，本件発明１にいう「係合」も，「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し，かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できるようにするべく，「ごみ貯蔵カセット」の外側壁突出部分（構成）とごみ貯蔵カセット回転装置の一部が互いに噛み合うなどして，「ごみ貯蔵カセット」とごみ貯蔵カセット回転装置の相対的な位置関係が変わらないように（動かないように）することをいうと解される。

４．事案及び判示事項についての評釈

　装置に組み込まれる部品をクレームアップする際に、装着相手の構成によって部品の構成を特定する（特徴付ける）手法はよく用いられるように思われ、特に機械系の分野において、部品の構成の技術的意味を説明する上で、あるいは、類似構成の部品との差異を明確にする上で、装着相手の存在が不可欠な場合は少なくないと思われる。本判決は、装着相手（「ごみ貯蔵機器」）の構成（「ごみ貯蔵カセット回転装置」等）との関係（「係合」、「回転」等）により部品（「ごみ貯蔵カセット」）の新規性、進歩性が認められた事案となるが、装着相手を用いた発明の特定がどこまで認められるかは、ケースバイケースと思われる。
　また、本判決では、発明の認定において「かかる発明特定事項はその全部が相まって一つの発明を特定するものであるから（特許法３６条５項参照），従前の発明との関係で進歩性を有しないかは，特許請求の範囲に記載された発明特定事項全体を総覧して初めて判断できる事柄であって，一部の発明特定事項が仮に技術常識に属するものであったとしても，これを除外して発明の認定をすることは相当でない。」と判示されたが、この判示内容の射程がどの程度かは判断が難しいと思われる。

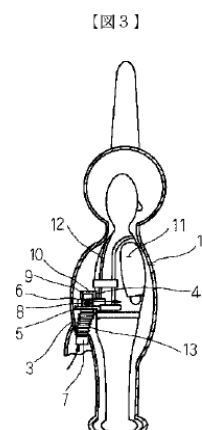
裁判例分類	36：引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	実用新案に関する事例である。

１．書誌的事項

事件	「イベント用着用ぬいぐるみ事件」（訂正審判） 知財高判平成17年5月24日（平成17年（行ケ）第10322号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	実願平3-91093号（実開平5-33781号公報）
結論	棄却
関連条文	実用新案法第3条第2項
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、塩月秀平裁判官、髙野輝久裁判官

２．事案の概要

（１）本願考案の概要

本願考案は、軽量で軽快な動作が容易に行え、中に長時間入っていても蒸し暑く、折畳みコンパクト化できるぬいぐるみを提供するものであり、ナイロンシートなどの素材で構成された内部中空のウサギのぬいぐるみエアバッグ１の背面には、縦方向のファスナー開閉口２及びその僅か下方の外部との通気口３が夫々設けられている。送気ユニット４は、電源バッテリー１０付きでモーター９直結の送風機６などをフレーム５に備える。ベロー式吸気管１３は吸気口７と送風口８を有する。

（２）引用発明の概要

（ｉ）刊行物１：株式会社ベンチャー・リンク　平成元年10月15日発行「VENTURE　LINK　ベンチャー・リンク」1989年11月号18頁

「ａ．「米国生まれの新しい宣伝ツールが登場！人間が入って動くバルーン『ウォークアラウンド』」

ｂ．「ただ，普通のぬいぐるみの場合に難点となるのは，その重量。かなりの重さがあるだけに，中に入って動く人間の苦労もさることながら，軽快なアクションや細かな動きをするのは，なかなか難しい。

この人間入りのぬいぐるみを特殊素材を用いてもっと大きくしたのが，株式会社イベントサービスの『ジャイアントバルーン』。米国・エンターティメント・リサーチ・グループと総輸入販売代理店契約を結び，『ウォークアラウンド』という商品名で販売を開始した。

その名のとおり，仕組みは風船をぬいぐるみにしたもので，バルーン用の新素材『リップストップ』を生地にして，背中につけた小型バッテリー式の扇風機で中に風を送り込むというもの。外部の装置から空気を送り込んだり，電源を供給しなくてもすむため，人間が中に入って自由に動き回れるというわけだ。内部は常時風が入るので，中に入る人も涼しい状態で動くことができるという。『いままでのぬ

いぐるみにはなかった軽やかさが大きな魅力です。また，重量も軽いので人間の等身大より大きくでき，インパクトがあります。…」（判決より抜粋）

（３）実用新案登録請求の範囲（訂正後）（本件考案）

【請求項１】外部との通気口及びファスナー開閉口を有する内部中空のぬいぐるみエアバッグと，該ぬいぐるみエアバッグ内の人間が着用する電源バッテリー付きでモーター直結の送風機などを備えた送気ユニットと，該送気ユニットの送風機の吸気口が通気口に係脱自在に嵌装固止されたベロー式吸気管とからなり，モーターの駆動で送風機によって吸気口から外気を吸入し送風口から絶えずぬいぐるみエアバッグ内に送気してバルーン状にふくらませることを特徴とするイベント用着用ぬいぐるみ。

（４）手続の経緯

平成15年8月18日　　：　訂正審判の請求（訂正2003-39172号）
（上記「実用新案登録請求の範囲」を参照）
平成16年8月5日　　：　審判請求不成立とする旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(2)　独立登録要件について (2)－３　対比 本件考案と刊行物１記載のものとを対比すると，刊行物１記載のものは，「背中につけた小型バッテリー式の扇風機で中に風を送り込む」との記載から，ぬいぐるみの中に風を送り込むための外部との通気口を当然備えているものと認められ，また「人間入りのぬいぐるみ」，「人間が中に入って自由に動き回れる」との記載から，ぬいぐるみに人間が出入りするための開閉口や開閉手段が設けられているものと認められる。このことから，刊行物１記載のものにおける「風船をぬいぐるみにしたもの」は，本件考案の「外部との通気口及び開閉口を有する内部中空のぬいぐるみエアバッグ」に対応する。 【相違点】 (i)　開閉口が，本件考案はファスナー開閉口であるのに対し，刊行物１記載のものはファスナーを有している旨の記載がない点 (2)－４　相違点についての判断 刊行物１記載のイベント用ぬいぐるみは，「内部は常時風が入る」，「仕組みは風船をぬいぐるみにしたもの」との記載から，風船の状態を保つように内部に入れた空気が保持されることが必要であり，かつ，人の出入口を具備するのであるから，この人の出入口の開閉口を塞ぐ開閉手段も当然有しているものと解される。そして，一般に人間が着用する衣服等において，着用のための開口部を塞ぎ，また開閉するための手段としてファスナーは極めてよく知られた技術手段であり，その採用は当業者が適宜行う設計的事項である。

判決	
原告の主張 　1　取消事由１（刊行物１記載のイベント用着用ぬいぐるみの誤認） 　(2)　…本件考案においては，刊行物１記載の公知技術が問題となっているものであるが，刊行物１の記載だけでは，単に「風船をぬいぐるみにした」，「背中につけた小型バッテリー式の扇風機で中に風を送り込む」という着想が示されているにすぎず，イベント用着用ぬいぐるみの当業者が実際にイベント用着用ぬいぐるみを実施できるようにその構成を具体的に特定することはできない	被告の主張 *※判決に記載無し*
裁判所の判断 　1　取消事由１について 　(1)　原告は，刊行物１の記載は極めて不明確なものにすぎないと主張するが，当業者であれば，刊行物１の上記記載から，審決認定のように，本件考案と刊行物１に記載された考案との間の一致点・相違点に係る構成を容易に理解することができるというべきであり，一致点・相違点の認定には，その説示に照らし，誤りはない。原告は，刊行物１の記載だけでは，単に「風船をぬいぐるみにした」，「背中につけた小型バッテリー式の扇風機で風を送り込む」という着想が示されているにすぎず，イベント用着用ぬいぐるみの当業者が実際にイベント用着用ぬいぐるみを実施できるようにその構成を具体的に特定することはできない，とも主張するが，本件考案と対比できるだけの構成は，審決が認定した刊行物１の記載…から十分に理解することができるのであって，原告の主張は理由がない。	

４．事案及び判示事項についての評釈

機械分野の事案として、「搬送装置事件」東京高判平成元年11月28日（昭和63年（行ケ）275号）[9]では、「(換言すれば，引用例記載の発明が実施不能なものであるとしても，そこに一定の技術的思想が記載されていれば，その思想を対比の対象とすることに妨げはない)」と述べている。

また、特に化学分野では一般的な考えであるが、審査基準第Ⅱ部第2章1.5.3(3)②には、「当業者が当該刊行物の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記載されていないときは、その発明を「引用発明」とすることができない。」との規定がある。関連事例としては、「結晶性アジスロマイシン2水和物事件」知財高判平成20年6月30日（平成19年（行ケ）10378号）が挙げられる。

本件の刊行物1にも一定の技術的思想が記載されていると考えられるため、前記の判例とも乖離はないと思われる。また、刊行物1の記載は、その物を作れる（実施できる）ように記載されてはいると考えられるため、審査基準とも乖離はないと思われる。よって、本判決の安定度は高く、射程も広いと考える。

[9] 出典：増井和夫・田村善之著「特許判例ガイド第4版」73頁（有斐閣、2012年）、「月刊特許と企業No.253」（財団法人　日本科学振興財団、1990年）

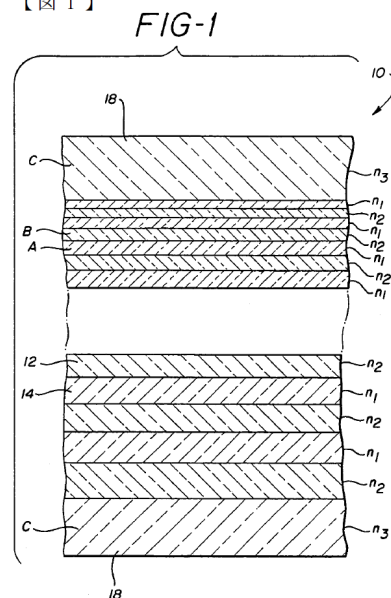
裁判例 分類	36：引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

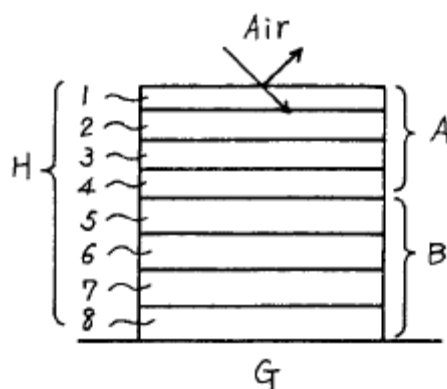
１．書誌的事項

事件	「成形可能な反射多層物体事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年3月28日（平成18年（行ケ）第10211号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-511080号（特表平8-503312号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、可視スペクトルの実質的な全範囲にわたり実質的に均一な幅広いバンド幅の反射率を有して、実質的に均一な反射外観を呈する成形可能な多層反射高分子物体が提供するものであり、第１および第２の異種高分子物質を含有し、物体に入射する可視光の少なくとも４０パーセントを反射させるように、第１および第２高分子物質の十分な数の交互層を含んでおり、高分子物質の繰返し単位の光学的厚さの合計が約１９０ｎｍを上回る範囲内の光学的厚さを有し、第１および第２高分子物質は屈折率が互いに少なくとも０．０３異なり、さらに層が、前記光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも２倍異なるように、光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有する。

（２）刊行物２発明の概要

「…可視波長域で透明な高屈折率誘電体と低屈折率誘電体とを基板上に交互に多層に積層した半透鏡において，可視域全域においてほぼフラットな分光特性を得ることができるものの，その反射率は約５０％であって，一眼レフレックスカメラの主ミラーに用いるには適さないという課題を解決するために，可視波長域で透明な高屈折率誘電体と低屈折率誘電体とを基板上に交互に積層してなる半透鏡において，全層数Ｌが７～１０層からなるとともに，空気側から基板側へ順に第１層，第２層，…としたときに，全層数Ｌが偶数の場合は

空気側から第L／２層までをA群，それより基板側の層をB群と分け，全層数Lが奇数の場合は空気側から第（L＋１）／２層までをA群，それより基板側の層をB群と分け，A群のうちで光学的膜厚が最大の層の光学的膜厚が，B群のうちで光学的膜厚が最小の層の光学的膜厚よりも小さくする構成を用いることにより，約５５％～８０％程度の反射率を有し，分光特性もフラットなものを得ることができた，とするものである。」（判決より抜粋）

（実施例１）

第２表

	屈折率	光学的膜厚		
空気(Air)	１．０			
第１層(1)	２．１２	０．２２５λ	A群	H
第２層(2)	１．３８５	０．２４６λ		
第３層(3)	２．１２	０．２２２λ		
第４層(4)	１．３８５	０．３４１λ		
第５層(5)	２．１２	０．４０９λ	B群	
第６層(6)	１．３８５	０．４１９λ		
第７層(7)	２．１２	０．４３８λ		
基　板(G)	１．５２			

（実施例３）

第４表

	屈折率	光学的膜厚		
空気(Air)	１．０			
第１層(1)	２．３	０．１４４λ	A群	H
第２層(2)	１．４７	０．２４２λ		
第３層(3)	２．３	０．２２９λ		
第４層(4)	１．４７	０．２２０λ		
第５層(5)	２．３	０．３７０λ	B群	
第６層(6)	１．４７	０．３４１λ		
第７層(7)	２．３	０．４０２λ		
第８層(8)	１．４７	０．４６７λ		
基　板(G)	１．５２			

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項2のみ記載）（本願発明）

【請求項２】可視スペクトルの実質的な全範囲にわたり実質的に均一な反射外観を呈し，少なくとも第１および第２の異種高分子物質を含み，物体に入射する可視光の少なくとも４０パーセントを反射させるように前記第１高分子物質および第２高分子物質の十分な数の交互層を含む成形可能な高分子多層反射物体で，該物体の個々の層の実質的大部分は，前記高分子物質の繰返し単位の光学的厚さの合計が約１９０ｎｍを越える範囲内の光学的厚さを有する物体において，該第１高分子物質および第２高分子物質は屈折率が互いに少なくとも約０．０３異なり，さらに層が，前記光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも２倍異なるように，光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有することを特徴とする成形可能な高分子多層反射物体。

（４）手続の経緯

平成5年10月5日	：	国際特許出願（優先権主張日：平成4年10月29日）
平成15年2月20日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成15年4月8日	：	拒絶査定
平成15年7月14日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2003-13402号）
平成17年12月14日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願発明は，…刊行物１発明…及び…刊行物２発明…に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない…。
審決が，…認定した…本願発明と刊行物１発明との…相違点は…次のとおりである。
（相違点３）
本願発明では，…層が，光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも２倍異なるように，光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有するのに対し，刊行物１発明ではその旨の記載がない点。
…刊行物２に「<u>可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために，高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に，かつ，各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜が開示されている</u>」（審決書５頁２１行～２３行）とした審決の認定，及び，刊行物２により，「<u>可視光全体にわたる反射特性を持たせるために，屈折率の異なる２層を積層するとともに，光学的層に厚さ勾配をもたせること</u>」（審決書５頁末行～６頁１行）が公知であるとした審決の認定…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>刊行物２…には，層を横切って光学的膜厚について勾配を設けるという構成は示されていないから，…審決の認定は，いずれも誤りである。
ア　刊行物２には，それぞれの層が一定の割合で徐々に光学的膜厚が厚くなるようにする構成は，何ら示されていない。
刊行物２…の実施例を見ても，空気側から基板側に順に第１層，第２層，……第ｎ層とするとき，いずれかの層と層の間で光学的層厚が逆転し，層がより基板に近くなっているにもかかわらず光学的厚さが薄くなっている箇所がある。
このように，刊行物２には，全層につき横断的に…，光学的膜厚について勾配を設ける（すなわち，徐々に一貫して光学的厚さが厚くなる）という構成は示されていない。
イ（ア）　被告は，乙１…，乙２…，乙３…を挙げ，ある波長の光を反射させたい場合に，繰返し単位の光学的厚さをもとに設計しなければならないことは，当業者にとって自明である旨主張するが，乙１ないし３に記載の光反射性多層フィルムにおける連続する相隣接層の屈曲率を異なら</td><td>ア　「繰返し単位」の「繰返し」とは，「同じこと（もの）を何回もする。反復する。」（広辞苑第五版）という意味であり，「繰返し単位」とは，同じことを反復する単位を意味するものである。
また，…刊行物１及び乙１～３には，本願発明における２種類の屈折率の異なるポリマーからなる１組を単位として構成した「繰返し単位」と符合する記載があり，「繰返し単位の光学的厚さ」から反射される波長を求める下記計算式を用いて，反射させたい波長を繰返し単位の光学的厚さをもとに設計することも記載されている。
したがって，「繰返し単位」の概念，及び「繰返し単位」をもとにした光学的膜厚（光学的厚さ）の設計をすることは，いずれも周知であり，ある波長の光を反射させたい場合に，繰返し単位の光学的厚さをもとに設計すべきことは，当業者には自明である。
イ　上記アの観点から，刊行物２…の第４表をみれば，…高屈折率誘電体層と低屈折率誘電体層の交互層からなる８層構成の半反射鏡の層構成が記載され，繰返し単位が４回（第１層と第２層，第</td></tr>
</table>

せたものを次々と積層したものと，本願発明における繰返し単位とは，同じものではない。 　二種類の屈折率の異なるポリマーを用いて光反射性フィルムを構成する場合，光の反射は，屈折率の異なる層の境界で起きるのであるから，各層間で反射を得ようとすれば，使用する二種類のポリマーを交互に配置する形とならざるを得ない。しかし，このことと，これらの層について，隣接する二種類の層の組み合わせを一対として一つの単位とし，全体の層を当該繰返し単位が積層したものととらえることとは，全く異なる技術思想である。 （イ）　被告は，刊行物２の第４表に，層を横切って光学的層厚について勾配を設ける構成が記載されていると主張するが，誤りである。 　刊行物２には，高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に積層する技術思想は開示されているが，隣接する二つの層を一対として一単位ととらえ，その単位の繰り返しにより積層体を構成するという技術思想は，記載も示唆もされていない。このことは，実施例中に層の数が奇数のものが存在し，層の数が全体で奇数となることが当然に予定されていることに端的に示されている。 　また，隣接する二つの層を一対として，一つの繰返し単位ととらえ，この単位の繰り返しにより積層体を構成するとの技術思想は周知でなく，ましてや自明でないことは上記(ア)のとおりであるが，刊行物２発明が層の全体の数が奇数となることを予定していることからすれば，刊行物２発明の技術思想と，上記の隣接する二層を繰返し単位とする技術思想とは相容れないものというべきである。	３層と第４層…第７層と第８層）繰り返されてなるものであるといえる。そして，上記繰返し単位の光学的膜厚は，第１層と第２層からなる繰返し単位では０．３８６λ，第３層と第４層からなる繰返し単位では０．４４９λ，…，第７層と第８層からなる繰返し単位では０．８６９λとなっており，徐々に一貫して光学的厚さが厚くなっており，層を横切って光学的厚さの勾配を設ける構成が記載されているということができる。 　刊行物２発明は，繰返し単位の光学的厚さには言及せず，個々の成分について光学的厚さを設定しているが，上記アのとおり，刊行物２発明を含め，周知の多層膜反射体の構成においては，その不可欠の要素として，屈折率の異なる交互層を構成の基礎としているのであるから，当然に，隣接する二つの層を一対として一単位とする繰返し単位の光学的厚さも考慮されるものである。 　このように，刊行物２の高屈折率誘電体層と低屈折率誘電体層の交互層の繰り返しも，繰返し単位を一単位とした積層体ということができ，隣接する二つの層を一対として一単位ととらえ，その繰返し単位により積層体を構成するという技術思想が記載されているものというべきである。 　なお，原告は…刊行物２発明では層の数が全体で奇数となることが予定されている旨指摘するが，刊行物２に記載された奇数層積層された交互層のベースに用いられる基板は，事実上屈折率が１．５前後の誘電体層として利用され，結果的に隣接する誘電体層と一単位を構成しているから，原告の指摘は，隣接する二つの層を一対として一単位ととらえることの妨げとなるものではない。 ウ　…刊行物２には全層を横断的に光学的厚さの勾配を設ける構成が記載されており，審決における刊行物２発明の認定に誤りはない。

裁判所の判断

　…刊行物２には，積層する全層数Ｌを空気側（Ａ群）と基板側（Ｂ群）の２つの群に分けて，Ａ群のうちで光学的膜厚が最大の層の光学的膜厚が，Ｂ群のうちで光学的膜厚が最小の層の光学的膜厚よ

りも小さいことを特徴とする構成により，反射率を５５～８０％程度で分光特性をフラットとするものを得ることができることが開示されているということができるにとどまり，積層する誘電体の層の光学的厚みに勾配を持たせることにより，可視光全域にわたって高い反射特性を持たせることが記載されているということはできない。

確かに，刊行物２における実施例３…をみれば，隣接する二つの層一対として一単位ととらえた場合に，各単位の光学的厚さ（二つの層の合計）が空気側から基板側に向けて順次増加していることが認められるものの，刊行物２には，隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学的層ととらえることについては何らの記載もなく，また，実施例１…において積層された層数が奇数であることに照らせば，…隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学的層と取り扱われていないことは明らかである。そして，…各実施例の各誘電体層の光学的膜厚がどのようにして定められたかを説明する記載はなく，光学的膜厚が設計波長λを用いて示され，この設計波長λが５５０ｎｍと記載されているから，刊行物２に記載の半透鏡の各誘電体層の層厚が反射させたい波長に基づいて定められているものと解することもできない。また，…刊行物２には，層数が奇数の実施例も存在するところ，…層数が偶数である実施例３…についてのみ，当業者が隣接する屈折率の異なる２つの誘電体の膜厚を一対として一単位の光学的層と認識するということもできない。

なお，被告は，刊行物２の実施例のうち層数が奇数のものも，基板を一つの誘電体層とみなせば，基板と隣接する誘電体層とにより，屈折率の異なる２つの誘電体の一単位を形成することになるから，刊行物２の実施例に層数が奇数のものが開示されている事実は，隣接する屈折率の異なる誘電体の二つの層を一対として一単位ととらえることの妨げとなるものではない旨主張する。しかしながら，刊行物２には，基板を一つの誘電体層とみなすことは記載されておらず，また，誘電体層の厚みを表示した表１ないし８にも基板の光学的膜厚は記載されていない上，表２ないし８においては，半透鏡部を示す「Ｈ」は空気と基板を除外して示されているから，刊行物２に記載の実施例のうち層数が奇数のものについて，基板を一つの誘電体層としてとらえることには無理があるといわざるを得ない。また，基板を一つの誘電体層とみなした場合には，層数が偶数の実施例においては，基板と対になる隣接誘電体層を欠くことになる。被告の上記主張は，採用することができない。

エ　以上によれば，審決が，刊行物２に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために，高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に，かつ，各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜が開示されている」と認定し，また，刊行物２により，「可視光全体にわたる反射特性を持たせるために，屈折率の異なる２層を積層するとともに，光学的層に厚さ勾配をもたせること」が公知であると認定したことは，本願発明を知った上でその内容を刊行物２の記載上にあえて求めようとする余り，認定の誤りをおかしたものといわざるを得ない。

４．事案及び判示事項についての評釈

刊行物2において、厚みが異なる誘電体が交互に積層されたものが記載されている。一見すると、本願発明と刊行物2発明とは近い。積層された層状のものがあったとして、それを「繰り返し単位」が繰り返されてなる、とみるか、個々の層が重なっている、とみるかは、見方や表現の問題といえなくもない。見方や表現の違いに過ぎず、実体をみれば本願発明と刊行物2発明とは構成上も（ほぼ）同じで、作用効果も（ほぼ）同じ、と審決では判断されたといえる。また本願の請求項としては、きっちり全

体が「単位が繰り返されている構成だけでなる」、と限定されているわけでもないように思われる。むしろ、本願の請求項では、「含む」や「有する」などとなっていて、一層ぐらい順序が交換されていてもいいようにも読める。

裁判例 分類	36：引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

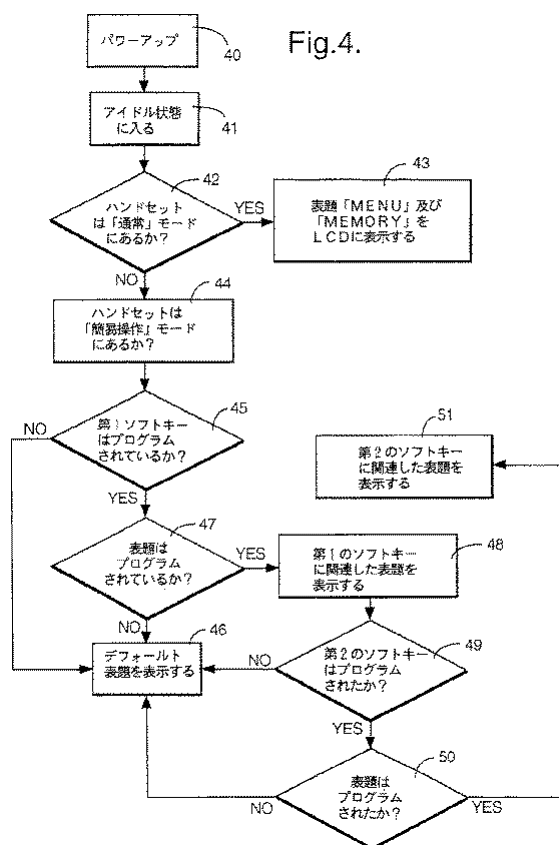
事件	「無線電話事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年10月5日（平成23年（行ケ）第10014号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-57377号（特開2007-151190号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、無線電話で使用できる豊富な特徴を楽しむことを可能にしつつ、操作を簡単化するため、無線電話が所定の条件のもとで復帰するところのユーザ選択可能な各デフォルトモードで動作できる無線電話であって、プロセッサと、関連する優勢な機能を指示するための関連する表題を伴うキーを有するユーザ入力手段とを備え、上記プロセッサがキーの操作に応答して各関連する機能を各デフォルトモードで実行できるような無線電話を提供することを目的とする。

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本願補正発明は，ユーザーが，アイドル状態となったとき復帰する動作モード(デフォルトモード)として，使用可能な機能を選択可能な状態である通常モード，又は特定の機能を実行可能な状態である簡易操作モードを選択できる構成を有する…」(判決より抜粋)

（３）引用例２（特開平3-66246号公報）に記載の事項（判決の認定）

「…従来，電話装置において，オン・フック時にメニュー画面をデフォルトとして表示させておき，使用者(ユーザー)がメニュー画面から目的とする画面を選択し表示させる技術が知られていたこと，及びメニューキーによりメニュー画面を表示し，目的とする画面（例えば電話番号簿画面）を選択し表示させる構成に加え，オン・フック時にメニュー選択操作を経ることなく直接目的とする画面を表示させるために，ユーザーが，オン・フック時に表示される画面を選択し設定できる構成としたこと

が記載されている。」(判決より抜粋)

（４）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願補正発明）

【請求項１】無線電話が所定の条件の下で復帰するところのユーザ選択可能な少なくとも通常モード及び簡易操作モードを有する携帯型無線電話であって，

上記所定の条件は，上記無線電話が通話を終了することであり，

プロセッサと，ソフトキーを備えるユーザ入力手段と，前記通常モード及び簡易操作モードのうち選択されたモードにおいて，前記ソフトキーに関連せしめられる機能を表示するための機能表示とを備え，

前記プロセッサは，前記選択されたモードにおいて前記ソフトキーに関連せしめられる機能を，前記キーの操作に応答して実行するように構成される，

無線電話において，

前記簡易操作モードは，前記通常モードとは，前記プロセッサによって前記ソフトキーに割り当てられる機能が異なるモードであり,前記通常モードにおいて前記ソフトキーに割り当てられる機能は,使用可能な他の機能を選択することに関し，前記簡易操作モードおいて前記ソフトキーに割り当てられる機能は，特定の機能を実行することに関し，

前記無線電話が前記簡易操作モードにあるときに，前記無線電話に備えられる所定のキーが操作されると，前記ソフトキーの機能を前記通常モードにおける機能へと一時的に変更するように構成される，携帯型無線電話。

（５）手続の経緯

平成19年3月7日	：	特許出願（優先権主張日：平成8年2月23日・英国）
平成21年7月16日	：	拒絶査定
平成21年10月13日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2009-19504号)、 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照)
平成22年9月8日	：	上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…②本願補正発明は，引用例１・引用例２及び周知技術に基づいて当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に発明することができたから独立して特許を受けることができない，…
…メニューキーが操作されると，通常モードにおける機能へと変更するように構成することは，引用例２の記載を参酌して当然に考慮されるべき技術的事項にすぎない…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…審決が…認定した，オン・フック時にメニュ</td><td>(ｴ)　原告は，審決は「メニューキーが操作される</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>一画面が表示される電話は，引用例１における「従来の技術」に含まれる構成であるのに対し，審決が…挙げた「メニューボタン１５」は，引用例２が開示している発明の実施形態の構成要素である。
　このメニューボタン１５と，上記「従来の技術」における「オン・フック時にメニュー画面が表示される」との構成は，互いに何ら関連していない。
　また，そもそも引用例２が開示する発明は，「オン・フック時には既に特定の画面，例えばメニュー画面がデフォルトとして表示されるため・・・煩わしさが伴う」という課題…を解決するための発明である。オン・フック時にメニュー画面が表示される形態は，「煩わしい」とされている形態であり，「発明が解決しようとする問題点」と記載されている形態である。
　したがって，引用例２記載の発明の実施形態として，オン・フック時にメニュー画面が表示される形態は存在し得ない。</td>
<td>と，通常モードにおける機能へと変更するように構成することは，引用例２の記載を参酌して当然に考慮されるべき技術的事項にすぎない」と判断するが，その根拠は全く示されていないと主張する。
　しかし，審決で判断したとおり…，「通常モード」は初期値としての基本的なモードであり，同「通常モード」に戻るためのキー（操作手段）はほとんど必須なものである。したがって，…引用例２の記載から参酌できる「メニュー画面」が「通常モードの表示」であり，「メニューキー」が「メニュー画面」すなわち「通常モードの表示」に戻るためのキーであることは明らかであって，「メニューキーが操作されると，通常モードにおける機能へと変更するように構成すること」は当然に考慮されることであるから，根拠が全く示されていないとの主張は当を得ないものである。
　…「メニューキー」は「メニュー画面」を表示するためのキーとして，例えば引用例２に記載されているように周知のものであり，また，…「メニューキーが操作されると，通常モードにおける機能へと変更するように構成すること」は当然に考慮される事項といえるのであるから，「メニューキーが操作されると，通常モードにおける機能へと変更するように構成することは，引用例２の記載を参酌して当然に考慮されるべき技術的事項にすぎ」ないとした審決の判断に誤りはない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
　…引用例２に記載されたメニュー画面が表示された状態，及び目的とする画面が表示された状態は，それぞれ，本願補正発明における「通常モード」及び「簡易操作モード」に相当する状態ということができる。
ｄ　原告は，引用例２における「オン・フック時にメニュー画面が表示される」構成は「従来の技術」であり，メニューキーとは互いに何ら関連していないから，引用例２記載の発明の実施形態としてオン・フック時にメニュー画面が表示される形態は存在しない旨主張する。
　しかし，引用例２の記載からすれば，オン・フック時に表示される画面を選択する構成は，従来技術である，オン・フック時にメニュー画面を表示する技術における課題を解決したものであるから，オン・フック時に表示させる画面としてメニュー画面を選択することは，引用例２に明示されていな</td>
</tr>
</table>

いとしても，当業者にとって自明というべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決においては、引用例2における「オン・フック時にメニュー画面が表示される」構成について、「引用例２の記載からすれば，オン・フック時に表示される画面を選択する構成は，従来技術であるオン・フック時にメニュー画面を表示する技術における課題を解決したものであるから，オン・フック時に表示させる画面としてメニュー画面を選択することは，引用例２に明示されていないとしても当業者にとって自明というべきである」と判断された。

本判決における上記の判断はいずれも、審査基準第Ⅱ部第2章1.5.3（3）に記載された「「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明をいう。」における引用発明の認定手法と一致すると考えられる。

裁判例分類	36：引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	刊行物における物の構造に関する記載からは、認定されるような具体的な製造方法までは理解できないとした事例である。

１．書誌的事項

事件	「直管型コリオリ流量計の組立体事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年10月24日（平成22年（行ケ）第10405号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-506453号（特表2003-503692号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、直管型コリオリ流量計を製造するための方法（１０００）であり、バランスバー（１０２）及び流管（１０１）を含む流管組立体（１５０）を局所的加熱を用いてケーシング（１０３）内の２つの点に連結するにあたり、流管組立体（１５０）の各端部にケース連結部（１１１）を取り付け、ケーシング（１０３）の各端部において，上記ケーシング（１０３）の内面にあるブラケット（１３３）に上記ケース連結部（１１１）を連結するようにすることで、局所的過熱による構成部分の膨張による損傷やケーシング（１０３）における電気的部分への損傷を減少させる、というものである。

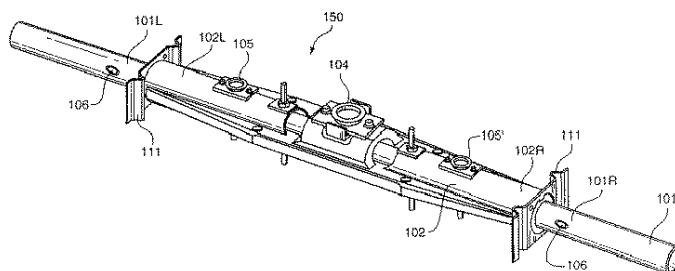
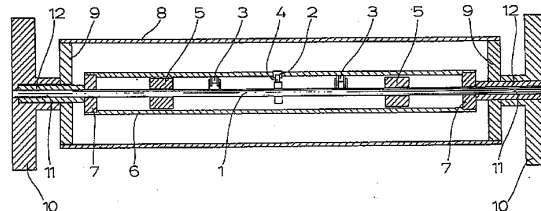



FIG. 7

（２）引用刊行物２（特開平5-248913号公報）に記載の事項

【図面８〔引用刊行物２の図１〕】

「【００１０】

本発明には補償シリンダ６が設けられており，かつコリオリ導管１が補償シリンダ６の内方に配置されている。その際コリオリ導管１と補償シリンダ６とは，軸方向の相対運動が排除されるような形式で互いに結合されており，図示の総ての実施例にあっては，端側部で補償シリンダ６に接続されている結合リング７を介して互いに結合されている。結合リング７は，溶接又は硬ろう付によって補償シリンダ６に結合されている。また結合リング７を端側部で補償シリンダ６内に螺入せしめることも考えられる。有利には結合リング７は，コリオリ導管１の材料と同一の材料から成っている。コリオリ導管１は溶

接又は硬ろう付，有利には真空硬ろう付によって結合されている。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】第１の金属で形成された直線状流管（１０１）を有するコリオリ流量計を製造する方法（１０００）であって，上記直線状流管（１０１）の縦方向の軸に実質的に平行に向いていて上記直線状流管（１０１）の一部を包囲するバランスバー（１０２）に上記直線状流管を接合して上記直線状流管（１０１）と上記バランスバー（１０２）とが流管組立体（１０）を形成するようにするステップ（１００１）と，駆動系（１０４）及び検出器（１０５－１０５’）を上記直線状流管（１０１）及び上記バランスバー（１０２）に設置するステップ（１００２）と，からなり，上記第1の金属と異なる第２の金属で形成されたケーシング（１０３）の開口に上記流管組立体（１５０）を挿入するステップ（１００３）と，局所的加熱を用いて上記流管組立体（１５０）の各端部を上記ケーシング（１０３）の少なくとも２つの点に取り付けて（１００４），上記流管組立体（１５０）の各端部を取り付けることが上記バランスバー（１０２）の各端部の近くにおいて上記流管組立体（１５０）の各端部にケース連結部（１１１）を取り付ける（２００２）ことからなるようにするステップと，上記ケーシング（１０３）の各端部において，上記ケーシング（１０３）の内面にあって各々上記第１の金属と実質的に同様な特性を有するブラケット（１３３）に上記ケース連結部（１１１）を連結するステップ（３００２）と，をさらに含むことを特徴とするコリオリ流量計を製造する方法。

（４）手続の経緯

平成12年6月23日	：	国際特許出願（優先権主張日：平成11年6月30日・米国）
平成19年6月4日	：	拒絶査定
平成19年9月5日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2007-24327号）
平成22年5月31日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年8月23日	：	不服審判請求は成り立たない旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

…審決は，…「引用刊行物２」…記載の発明（以下「引用発明２」という。），同発明と本願発明との一致点及び相違点を認定したうえで，相違点１に係る本願発明の構成は引用発明２に基づいて，…当業者が容易に想到することができたものである…

(1)　引用発明２の内容

チタン又はチタン合金で形成され，一体状に構成されているコリオリ導管１及び接続導管１１を有するコリオリ原理で作動している質量流量測定装置を製造する方法であって，

前記コリオリ導管１及び接続導管１１の縦方向の軸に平行に向いていて前記コリオリ導管１及び接続導管１１の一部を覆う補償シリンダ６及び結合リング７に前記コリオリ導管１及び接続導管１１を結合し，前記コリオリ導管１，前記接続導管１１，前記補償シリンダ６及び前記結合リング７とから成る組立体を形成し，

<table>
<tr><td colspan="2">振動発生器２，揺動アーム４及び測定ピックアップ３を前記コリオリ導管１及び補償シリンダ６に設置し，
ステンレス鋼で形成された受容シリンダ８の内方に前記組立体を配置し，前記組立体の各端部を前記受容シリンダ８に取り付けて，前記組立体の各端部を取り付けることが前記補償シリンダ６及び結合リング７の各端部の近くにおいて前記組立体の各端部に接続フランジ１０を取り付けることからなるようにし，
前記受容シリンダ８の各端部において，前記受容シリンダ８の内面にあって各々ステンレス鋼からなる結合リング９に前記接続フランジ１０を接続する，ことをさらに含むことを特徴とする，コリオリ原理で作動している質量流量測定装置を製造する方法。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　引用刊行物２は，物の発明に関するものであり，コリオリ流量計の構造としての配置を示しているが，具体的な製造方法について明示しておらず，具体的な製造方法の発明を認定することはできない。</td><td>被告の主張
(1)　特許を受けようとする発明が物の製造方法の発明である場合，特許を受けようとする発明と対比される特許法２９条１項３号所定の刊行物には，その物を製造する構成が，特許を受けようとする発明の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であり，かつ，それをもって足りる。…引用刊行物２の質量流量測定装置…の図面…及び明細書…によれば，当業者は，本願発明との対比に必要な限度において，上記質量流量測定装置の構造，これを構成する部品の形状，相互の配置関係等から，特定の一連の製造工程を認識することができる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…引用刊行物２には，結合リング７と補償シリンダ６とを溶接又は硬ろう付け又は螺入せしめることにより結合すること，コリオリ導管１は溶接又は硬ろう付け，有利には真空硬ろう付けにより接合することが記載されており，結合リング７，補償シリンダ６，コリオリ導管１からなる構造ユニットの製造方法は示されているものの（段落【００１０】），コリオリ式質量流量計全体の製造方法については記載も示唆もされていない。また，引用刊行物２には，本願発明の課題と密接に関連する電子的装置の取付手順については記載も示唆もされていない。以上によれば，コリオリ式質量流量計の一部分の接合方法に関する記載を根拠として，コリオリ式質量流量計全体の製造方法を認定することはできない。
したがって，審決が，引用刊行物２について，…コリオリ式質量流量計の製造方法が開示されていると認定したことは誤りである。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

製造物から想定されるその製造物の製造方法の理解の程度は、技術分野や対象発明によって大きく異なると考えられる。本判決では機械構造に係るものであるが、化学物質等の技術分野においても同

じ判断になるかは予測できない。したがって、技術的射程はさほど広くはないように思われる。また、技術分野、対象発明、記載内容等の個別の事情によって判断が分かれることが多分にあると思われ、法的安定性が高いとまではいえない。

裁判例分類	36：引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「可撓性ポリウレタン材料事件」（査定不服審判） 知財高判平成25年7月17日（平成24年（行ケ）第10300号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-544752号（特表2002-512294号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第1部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

2．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、可撓性，耐久性及び耐候性を備え、光学的に透明なポリウレタン（被膜）を提供することを課題（目的）としており、可撓性ポリウレタン材料であって、無溶剤２成分ポリウレタンに関する。

（２）引用発明の概要

（ｉ）引用例（引用発明）：特開昭56-37253号公報（審決の認定）

「ポリエーテルポリオール１８５０ｇと，１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート７１６ｇのビウレットとを，ジブチルすずジラウレート０．１９ｇの存在下に加熱して硬化させて得たシヨア硬度が１０より低いポリウレタンからなる接着層」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明1）（分説して記載）

【請求項１】

a　第１級脂肪族イソシアネート架橋を有し，

b　また，少なくとも２５重量%の第１級ポリイソシアネート架橋を有しており，

c　かつ１．０×１０^{8}パスカル以下の曲げ弾性率，

d　１．０×１０^{8}パスカル以下の貯蔵弾性率，

e　および９４未満のショアA硬度を呈する

f　ポリウレタンであって，

g　さらにそのポリウレタンは，

h　２以下のホフマン引掻硬度試験結果，

i　および１ΔＥ以内のカラーシフト（熱老化試験ＡＳＴＭ　Ｄ２２４４－７９に準拠）の

j　いずれか一方または両方の性質を呈するか，または呈しない

k　ポリウレタン。

（以下、個々の構成要件について、「構成ａ」、「構成ｂ」、「構成ｃ」などという。）

（４）手続の経緯

平成11年3月19日　：　国際特許出願（優先権主張日：平成10年4月22日・米国）
平成21年1月29日　：　拒絶査定
平成21年5月7日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2009-9616号）
平成24年2月16日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年4月10日　：　請求不成立の旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願発明１と…「引用例」…に記載された発明（…「引用発明」という。）との相違点である相違点１及び２は，いずれも実質的な相違点ではないから，本願発明１は，引用例に記載された発明であり，平成１１年法律第４１号による改正前の特許法２９条１項３号（以下，単に「特許法２９条１項３号」という。）に該当する。
審決が認定した引用発明の内容，本願発明１と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりである。
(2)　一致点
「第１級脂肪族イソシアネート架橋を有し，また，少なくとも２５重量％の第１級ポリイソシアネート架橋を有するポリウレタン」の点
ア　相違点１
本願発明１は，ポリウレタンのショアＡ硬度，曲げ弾性率及び貯蔵弾性率を限定するが，引用発明ではそのような限定を行っていない点。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
ア　引用発明の認定の誤り
審決は，引用発明が「ポリウレタン」の発明であると認定したが，…引用例に記載されているのは「ポリウレタン」ではなく「ウレタン結合を含むポリオール」であり，審決の上記認定には，誤りがある。
引用例の請求項１には「ポリオール成分と，多価イソシアネート成分とからなり，ポリオール成分を大過剰に使用してイソシアネート基対水酸基の数の比を０．２～０．６とした」と記載されており，例１を含む引用例に記載された実施例は，いずれも，イソシアネート基対水酸基の数の</td><td>被告の主張
ア　引用発明の認定の誤りに対して
(ｱ)　引用例には，引用発明は，ポリウレタンを構成とする旨が明確に記載されている。「ポリ」とは，２以上の数を示す接頭語であり，分子構造中にイソシアネート基と水酸基との反応によって形成されたウレタン結合を２以上含むものであれば，ポリウレタンであるといえるから，引用発明はポリウレタンを構成とする発明である。
また，本願発明１は，ポリウレタンのＮＣＯ／ＯＨ比を特定の範囲に限定するものではない。
ウ　相違点１が実質的な相違点でないとした判断の誤りについて</td></tr>
</table>

比が「０．２～０．６」の範囲である。そして，引用例には，「この混合物は重合した反応生成物が厳密な意味ではポリウレタンではない。それは水酸基を有する成分が大過剰であるので，どちらかといえばポリウレタン基を含むポリオールである。」（３頁右上欄１０行～１３行）と記載されている。 　このように，引用例に記載された，多価イソシアネート成分とポリオール成分との反応生成物は，ポリオール成分を大過剰に使用したものであり，「ポリウレタン」ではなく，「ウレタン結合を含むポリオール」である。 　ウ　相違点１が実質的な相違点でないとした判断の誤り 　審決の判断は，引用発明がポリウレタンであることを前提としたものであるが，前記のとおり，引用発明は「ポリウレタン」ではなく，反応性の水酸基を末端に有する「ポリオール」であるから，その前提に誤りがある。	…引用発明は本願発明１と同様にポリウレタンエラストマーであり，また，シェアＡ硬度が１０より低いものであるから，構成ｅと一致し，構成ｃ及び構成ｄを満たしている蓋然性が高いとした審決の判断に誤りはない。

裁判所の判断

(1)　引用発明の認定の誤りについて

　化学大辞典（甲１４）によると，「ポリウレタン」は，主鎖中にウレタン結合－ＮＨＣＯＯ－を持つ高分子物質の総称である。そして，引用発明における反応生成物は，ポリオール成分であるポリエーテルポリオールと多価イソシアネート成分である１，６－ヘキサメチレンジイソシアネートを反応させてなる高分子物質であり，両成分がポリウレタン結合－ＮＨＣＯＯ－で結合しており，上記の定義による「ポリウレタン」に該当する。したがって，審決が引用発明における反応生成物を「ポリウレタン」と認定したことに誤りはない。

(3)　相違点１が実質的な相違点でないとした判断の誤りについて

　審決は，①引用発明のポリウレタンは，ショア硬度が１０より低いものであるから，技術常識から，本願発明１におけるポリウレタンの性質である「９４未満のショアＡ硬度」の要件（構成ｅ）と重複一致し，また，②引用発明のポリウレタンは，ショア硬度が十分に低い（つまり，軟らかい）ことから，本願発明１の構成ｃ及び構成ｄを満たす蓋然性が高いと解され，相違点１は実質的な相違点ではないと判断する。

　しかし，以下のとおり，審決の実質的な相違点でないとした判断には誤りがある。

　ポリウレタンには，「ショア１０Ａから９０Ｄ」までの硬度（硬さ）があるとされている（乙１）。他方，前記のとおり，引用発明のポリウレタンは，「ショア硬度が１０より低い」と記載されているが，同記載における「ショア硬度」が「ショアＡ硬度」を指すか否か，「ショア硬度１０」がどの程

度の硬度であるか明確でない。

したがって，引用発明のポリウレタンが「ショア硬度が１０より低い」と記載されていることのみから，本願発明１におけるポリウレタンの性質である「９４未満のショアＡ硬度」の要件と重複一致し，また，本願発明１の構成ｃ及びｄを満たす蓋然性が高く，相違点１は実質的な相違点でないと判断したことには，誤りがあるというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

「ポリウレタン」という用語の意味については、審査基準第Ⅱ部第2章1.5.1(1)「請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。」に沿った扱いがなされている。安定性は高いと考えられる。

審決は、引用発明における「ショア硬度が１０より低い」との記載は本願発明1における「９４未満のショアＡ硬度」の要件と重複一致すると判断したが、裁判所は「ショア硬度が１０より低い」との記載は明確でないから本願発明1との比較はできないと判断した。審査基準第Ⅱ部第2章1.5.5(3)「ただし、引用発明特定事項が下記(ｉ)又は(ⅱ)に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。」の(ｉ)[10]に該当する場合の具体例として参考になる。

[10] 「(ｉ)当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章　新規性・進歩性　12頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf　［最終アクセス日2014年11月16日］

裁判例分類	36：引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	引用発明として所定の作用効果を認定しておきながら、その作用効果を奏するための必須の構成を欠落して引用発明を認定するという認定手法を否定した事例である。

１．書誌的事項

事件	「排気ガス浄化システム事件」（査定不服審判） 知財高判平成26年5月26日（平成25年（行ケ）第10248号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-103684号（特開2009-52542号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第2部　清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、従来の方法では、ＮＯｘの還元浄化性能とＨＣの酸化浄化性能の両立が困難であり、排気ガスのクリーン化を図るためには、燃費悪化、触媒容量及び触媒量の増加を免れなかったという課題に鑑み、コンパクトな触媒を実現でき、ＮＯｘの還元浄化性能とＨＣの酸化浄化性能を両立させ得る排気ガス浄化システムを提供することにあり、従来は完全燃焼させようとしていたＨＣを不完全燃焼させ、ＨＣの部分酸化反応を誘発して$Ｈ_2$を発生させ、ＮＯｘ還元に供することを骨子とする。

（２）引用発明の概要

引用例１（特開2003-311152号公報）（「３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋」の審決欄を参照）

（３）特許請求の範囲（補正後）（補正発明）

【請求項１】排気ガスの空気過剰率（λ）が１を超えるときに窒素酸化物を吸収し，λが１以下のときに窒素酸化物を脱離するＮＯｘトラップ材と，浄化触媒と，排気ガス中の酸素濃度を制御する$Ｏ_2$制御手段と、を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって，

排気ガスのλが１を超えるとき，ＮＯｘを上記ＮＯｘトラップ材に吸収させ，

排気ガスのλが１以下のとき，上記ＮＯｘトラップ材からＮＯｘを脱離させ，上記$Ｏ_2$制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を０．８～１．５ｖｏｌ％に制御することによりＨＣの部分酸化反応を誘発し，この部分酸化を利用してＮＯｘを還元させる，ことを特徴とする排気ガス浄化システム。

（４）手続の経緯

平成20年4月11日　　：　特許出願（優先権主張日：平成19年8月1日）
平成24年7月17日　　：　拒絶査定
平成24年10月17日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2012-20370号）
平成24年10月17日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」参照)）
平成25年7月22日　　：　上記手続補正の却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

ア　審決は，引用例１に記載された引用発明として，「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではＮＯｘを吸収し，理論空燃比近傍又は空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘを放出するＮＯｘ吸収材と，Ｐｔ，Ｒｈ等の貴金属と，排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御手段８と，を備える車両用のリーンバーンエンジンや直噴ガソリンエンジンのようなエンジン４の排気ガス浄化装置であって，排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではＮＯｘを上記ＮＯｘ吸収材に吸収させ，理論空燃比近傍又は空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘ吸収材からＮＯｘを放出させ，排気制御手段８でＮＯｘ吸収材と貴金属を含む排気ガス浄化用触媒１の入口側の排気ガスの酸素濃度は２．０％以下に制御され，ＨＣが部分酸化されて活性化されＮＯｘの還元反応が進みやすくなり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる，排気ガス浄化装置。」と認定している。この中で，審決は，ＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まるとの作用効果を奏する機序として，「ＨＣが部分酸化されて活性化」されることを認定している。

判決

原告の主張	被告の主張
…Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物は，引用例１において，ＮＯｘ吸収材や貴金属とは別異の成分であって，発明完成に大きな貢献をした最も特徴的な発明特定事項として記載されているのであり，それにもかかわらず，引用発明の認定において，「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を欠落させ，発明特定事項の一部を省略したことには誤りがあるといわざるを得ない。	(1)　引用発明の認定においては，補正発明（又は，補正前発明）の特許要件を評価するために，必要な限度で行えばよいものである。引用例１自体で特徴とされる事項（例えば，請求項１に係る発明の発明特定事項）を必ず認定しなければならないというものではない。 …引用発明の認定において，必ず「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」が含まれていることまでも認定しなければならないことにはならず，審決が，引用発明における触媒の構成を，「ＮＯｘ吸収材と貴金属を含む排気ガス浄化用触媒１」と認定したことに，誤りはない。

裁判所の判断

確かに，特許法２９条１項３号に規定されている「刊行物に記載された発明」は，特許出願人が特許を受けようとする発明の新規性，進歩性を判断する際に，考慮すべき一つの先行技術として位置付

けられるものであって，「刊行物に記載された発明」が特許公報である場合に，必ず当該特許公報の請求項における発明特定事項を認定しなければならないものではない。一方で，「刊行物に記載された『発明』」である以上は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法２条１項）であるべきことは当然であって，刊行物においてそのような技術的思想が開示されているといえない場合には，引用発明として認定することはできない。

本件において，審決は，前記のとおり，引用発明として，「ＨＣが部分酸化されて活性化されＮＯｘの還元反応が進みやすくなり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる」との効果を認定しておきながら，その作用効果を奏するための必須の構成である「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を欠落して認定したものである。したがって，審決は，前記作用効果を奏するに必要な技術手段を認定していないこととなり，審決の認定した引用発明を，引用例１に記載された先行発明であると認定することはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

「刊行物に記載された『発明』」である以上は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法２条１項）であるべきことは当然であって，刊行物においてそのような技術的思想が開示されているといえない場合には，引用発明として認定することはできない。」という判示事項は、引用発明を認定するに当たって基本的事項である。技術的思想は、解決課題、課題解決手段、作用効果が一体となって把握されるものであるところ、本判決のように、ある作用効果を奏する引用発明（技術的思想）を認定するに当たってその作用効果を奏するに必要な課題解決手段を含めないというのは、その引用発明に係る技術的思想を適切に把握したものとはいえず、引用発明の認定手法として不適切な典型例といえる。

本判示事項は、引用発明を認定するに当たって基本的事項であり、本事案の技術分野に限らず、あらゆる技術分野に適用されるものであるから、判例の技術的射程は広いと考えられ、また判例安定度は高いと考えられる。

裁判例 分類	36-1：引用発明を上位概念化して認定したことの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「多色LED照明装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年2月14日（平成18年（行ケ）第10081号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-508102号（特表2001-514432号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ＲＧＢ（赤、緑及び青）の各原色について同色の二つの発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用し、二つの同色の原色ＬＥＤについてＰＷＭ（パルス幅変調）制御することで光強度を予め選択し、これにより任意の照明又は表示色が発生され得るようにした発明である。

（2）引用例（特開平8-7611号公報）に記載の事項（審決の認定）

「電源装置から与えられる電力により発光する，赤，緑，青の３本の蛍光灯であって，それぞれの蛍光灯の明かりを混合することによって任意の色彩の照明を得る蛍光灯；ディップスイッチにより自己のアドレスを設定可能であり，赤，緑，青の３本の蛍光灯及び電源装置に接続され，赤，緑，青の３本の蛍光灯に調光量を出力する調光装置；を備えた照明装置であって，「調光装置は，アドレス情報と調光用の制御信号を受け取る手段；該制御信号のうち予め設定した自己のアドレスに対応する調光用の制御信号のみを取り込む手段；取り込まれた調光用の制御信号に基づいて対応する３つの蛍光灯に調光量を出力する手段を備え，そして前記調光装置は，前記調光量に基づいて前記３つの蛍光灯のそれぞれの光量を独立に０％から１００％まで制御することにより，任意の色彩で所定のタイムスケジュールで発光させたり，あるいは消灯させることができるように構成されている，照明装置。」

(判決より抜粋)

（3）考慮された技術常識等

（ｉ）周知慣用の技術

①発光ダイオード（LED）（判決の認定）

「…「接合部に電流を流すと発光する特殊な半導体を利用した素子。」〔広辞苑第５版〕,「接合部に電流が流れると光を放射するダイオード。材料によって決まった波長の光を発する。・・・１９９０年代に青色ＬＥＤが開発され，ＬＥＤによるフルカラー表示が可能となった。」〔大辞林第３版〕）を意味すると認められ…」(判決より抜粋)

②「蛍光灯」（判決の認定）

「…「水銀灯のガラス管の内面に蛍光塗料を塗り，水銀の放電によって生ずる紫外線を受けておこる蛍光によって照明する電灯。」〔広辞苑第５版〕，「低圧水銀灯のガラス管の内面に蛍光塗料を塗った照明器具。水銀アーク放電によって発生する紫外線を蛍光物質にあてて発光させる。」〔大辞林第３版〕）を意味するものと認められる。」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】電源（３００）及び共通電位基準（３９０）を含む電力回路に結合された，異なる色の少なくとも２つの発光ダイオード（ＬＥＤ）であって，投射された１つの色の光を投射された他の１つの色の光と組み合わせることによって多色環境照明を与える前記ＬＥＤ；それ自身に割り当てられた可変アドレスを有する制御器；前記制御器に応答する，前記少なくとも２つのＬＥＤ及び前記電力回路に接続され，前記少なくとも２つのＬＥＤに供給された電流をスイッチングするための少なくとも２つのスイッチング手段を備え，且つ前記少なくとも２つのＬＥＤのそれぞれの電流経路に対応する，前記少なくとも２つのＬＥＤを駆動する駆動手段（３８０）；を備えた照明装置であって，

少なくとも１つのスイッチング手段が各色に与えられ，該各色に与えられた少なくとも１つのスイッチング手段は少なくとも２つの同色のＬＥＤに接続され，前記制御器は，アドレス指定および前記照明装置の前記少なくとも２つのＬＥＤを含む複数のＬＥＤに対する強度値を受け取る手段；前記制御器の前記可変アドレス,前記受け取られたアドレス指定,および前記受け取られた強度値に基づいて，前記少なくとも２つのＬＥＤに対する各強度値を識別する手段；および前記識別された各強度値に基づいて，前記少なくとも２つのＬＥＤにパルス幅変調（ＰＷＭ）信号を発生する手段であって，前記識別された各強度値はＰＷＭ信号のデューティ・サイクルを表す，前記ＰＷＭ信号を発生する手段を備え，そして前記制御器は，前記発生したＰＷＭ信号に基づいて前記少なくとも２つのスイッチング手段を周期的に且つ独立に開閉するように構成されている，ことを特徴とする，前記照明装置。

（５）手続の経緯

平成15年1月6日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2003-10号）
平成17年8月15日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年10月4日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(1)　審決は，「本願発明と引用発明とを対比すると・・・後者の『赤，緑，青の３本の蛍光灯であって，それぞれの蛍光灯の明かりを混合することによって任意の色彩の照明を得る蛍光灯』と前者の『異なる色の少なくとも２つの発光ダイオード（ＬＥＤ）であって，投射された１つの色の光を投射された他の１つの色の光と組み合わせることによって多色環境照明を与える前記ＬＥＤ』とはともに異なる色の少なくとも２つの前記光源であ」…ると認定した…
(2)　…審決は，「本願発明と引用発明とを対比すると・・・後者の『調光量』と前者の『パルス幅変

調（ＰＷＭ）信号』ないし『ＰＷＭ信号』とはともに『光量信号』という点で・・・共通する」（同と認定した…

(3)　…審決は，「本願発明と引用発明とを対比すると，その意味，機能または作用等からみて・・・後者の『調光用の制御信号』は前者の『強度値』に，それぞれ相当する」…と認定した…

判決

原告の主張

…引用発明の「蛍光灯」と本願発明の「発光ダイオード（ＬＥＤ）」とは異なる概念であるから，「光源」という点で一致するものとはいえない。

…引用発明の「調光量」と本願発明の「パルス幅変調（ＰＷＭ）信号」ないし「ＰＷＭ信号」とは異なる概念であるから，「光量信号」という点で一致するものとはいえない。

…本願発明の「強度値」は，「ＬＥＤに対する強度値」であり，かつ，ＰＷＭ信号を発生させるためのものであるから，蛍光灯のみを開示し，また，ＰＷＭについて何ら開示しない引用発明における「調光用の制御信号」とは，強度を表す値であるという点においてのみ共通するにすぎないものであって，その本質的な意味は全く異なるのである。引用発明には，ＬＥＤの照明装置において，強度値を受け取り，受け取られた強度値に基づいてＬＥＤに対する各強度値を識別し，識別された各強度値に基づいてＰＷＭ信号を発生することについて，全く記載も示唆もなされていないし，そのことによる効果についても全く示唆されていない。

(4)　２つの異なる発明同士を対比する際に，両発明の機能や作用などをどこまで上位概念化して対比するかによって，両者を同一発明とするか別発明とするかは，いかようにも可能であることは，特許実務を知る者であれば直ちに気づくことであるところ，審決は，本願発明と引用発明の上位概念化の基準について全く説明することなく，また，両発明が異なる用語を用いているにもかかわらず，何らの説明を付すこともなく，単に同一であると断じているのであって，恣意的な対比を

被告の主張

発明の対比は，審決の判断の論理付けを正確かつ簡明にするため，本願発明と引用発明について，それぞれ対応する発明特定事項ごとに，文言上のみならず，その表象する技術的概念（構造，作用，機能など）を，技術常識を踏まえて把握し，一致点と相違点の認定をするものである。そして，対応する発明特定事項に共通の上位概念が存在する場合には，それを一致点としつつ，それよりも下位概念である発明特定事項において相違すると整理することは，特許実務における常とう手段である。

本件において，審決は，本願発明の「発光ダイオード（ＬＥＤ）」と引用発明の「蛍光灯」とを，光技術の分野で通常用いられる「光源」（電球，蛍光灯やＬＥＤなど，光を出すもとを意味。）という上位概念で一致するとしつつ，相違点１として，下位概念，すなわち，本願発明においては「発光ダイオード（ＬＥＤ）」，引用発明においては「蛍光灯」である点で相違すると認定しているのであるから，審決の認定に誤りはない。

…光技術の分野において，「光量信号」は，光源をある強さで発光させるための信号などを意味する技術的概念として通常用いられるものであって，「光量信号」という用語は，審決において新たに作られた概念ではない。そして，本願発明と引用発明との対比において，制御装置が，ＬＥＤ（光源）にパルス幅変調信号（ＰＭＷ信号）を発生し，引用発明においては，調光装置が，蛍光灯（光源）に調光量を出力することから，本願発明の「パルス幅変調信号（ＰＭＷ信号）」と引用発明の「調光量」とが，「光量信号」という上位概念で一致する

行うための上位概念化であったというほかないから，…本願発明と引用発明についてした審決の対比は，すべて違法である。	ことは，明らかである。したがって，「前記識別された各強度値に基づいて，前記少なくとも２つの光源に光量信号を発生する手段，を備えた照明装置。」を本願発明と引用発明の一致点とした審決の認定に誤りはない。 　引用発明の調光用制御信号と本願発明の強度値とが，いずれも，光の強度を表す値であることは，原告も認めるところである。

裁判所の判断　***※以下の斜体文字は、抜粋内容に付加した事項である。***

(1)　…原告は「光源」という点で一致するものとはいえないと主張する。

　本願発明にいう「発光ダイオード（ＬＥＤ）」は，特許請求の範囲…本件明細書の発明の詳細な説明にも格別の限定は見当たらないから，周知慣用の技術である「発光ダイオード（ＬＥＤ）」… *(上記(３)(ｉ)①参照)* …を意味するものと認められ，また，本件優先日前，ＬＥＤが多色の照明を得るための光源として広く利用されていたことは… *(上記(３)(ｉ)②参照)* …明らかである。

　一方，引用発明にいう「蛍光灯」は，「電源装置から与えられる電力により発光する，赤，緑，青の３本の蛍光灯」などといった記載から，周知慣用の技術である「蛍光灯」…を意味するものと認められる。

　そうすると，本願発明の「発光ダイオード（ＬＥＤ）」及び引用発明の「蛍光灯」は，発光するための原理は異なるが，いずれも，多色の照明を得るための「光源」（光を発するみなもと）である点で一致することは，明らかである。

(2)　…原告は，…「光量信号」という点で一致するものとはいえないと主張する。

　引用発明の上記「取り込まれた調光用の制御信号に基づいて対応する３つの蛍光灯に調光量を出力する手段を備え，そして前記調光装置は，前記調光量に基づいて前記３つの蛍光灯のそれぞれの光量を独立に０％から１００％まで制御する」との記載によれば，引用発明にいう「調光量」とは，蛍光灯の光量を増減調節するための信号であることが認められる。

　そうすると，本願発明の「ＰWM信号」及び引用発明の「調光量」は，光量を変調するための方式は異なるが，いずれも，照明の明るさを連続的に増減調節するために発せられる制御信号である点で一致することは，明らかである。

(3)　「強度値」について

　…引用発明の「調光用の制御信号」は，パーソナルコンピュータで設定され，インターフェース（１／Ｆ）回路を介して調光装置で受信され，また，調光装置に設けられたディップスイッチによりその発光ユニットに特有のアドレスが設定され，「アドレス情報」と「調光用の制御信号」に基づいて，対応するＲＧＢ用の蛍光灯の光量を独立に０％から１００％まで制御するというものである。

　したがって，引用発明の「調光用の制御信号」は，機能，作用の側面からみると，光源である蛍光灯に対する強さ（光量）を表す値（データ）である。

カ　そうすると，本願発明の「強度値」と引用発明の「調光用の制御信号」とは，対象となる光源を異にし，その制御の具体的手法を異にしていることを除けば，機能，作用の面では変わるところがな

いから，「本願発明と引用発明とを対比すると，その意味，機能または作用等からみて…後者の『調光用の制御信号』は前者の『強度値』に，それぞれ相当する」とした審決の認定に誤りはない。
(4)　原告は，審決において，本願発明と引用発明の上位概念化の基準をどこに置くかについて全く説明することなく，…本願発明と引用発明についてした審決の対比はすべて違法である旨主張する。
　しかし，審決は，「対比」の項において，「本願発明と引用発明とを対比すると，その意味，機能または作用等からみて，…にそれぞれ相当する。」…としているから，上位概念化の基準を「その意味，機能または作用等」に置いていることが明らかである。そして，両者が異なる用語を用いている場合に，同一であると断じているのではなく，「相当する」として，共通の上位概念でくくることができると認定しているのである。

４．事案及び判示事項についての評釈

　本判決では、「その意味，機能または作用等」に基準を置いて上位概念化を是認している。このような上位概念化は、審査基準において、「引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念で表現された発明を認定できる。」としている（第Ⅱ部第2章1.5.3(4)）のと同趣旨である。ただし、判決は、上位概念で共通化して「相当する」とすることができると判示しているのにとどまり、審査基準のように「上位概念で表現された発明を認定できる。」とまではいっていない。とはいえ、「発明の対比は，審決の判断の論理付けを正確かつ簡明にするため，本願発明と引用発明について，それぞれ対応する発明特定事項ごとに，文言上のみならず，その表象する技術的概念（構造，作用，機能など）を，技術常識を踏まえて把握し，一致点と相違点の認定をするものである。そして，対応する発明特定事項に共通の上位概念が存在する場合には，それを一致点としつつ，それよりも下位概念である発明特定事項において相違すると整理することは，特許実務における常とう手段である。」との被告特許庁の主張が是認されたことは明らかであり、この点は審査基準を理解するのに資するものである。
　なお、電気や機械の分野の発明については本判決の論旨は広く妥当すると思われる。一方で化学の分野については事情が多少異なるものと推測される。すなわち、「その意味，機能または作用等」についての共通性よりも、材料としての同類性、同族性、同質性といった点が重視されるものと思われる。

裁判例分類	36-1：引用発明を上位概念化して認定したことの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「樹脂封止型半導体装置の製造方法事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年1月31日（平成23年（行ケ）第10121号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2168号124頁
出願番号	特願2006-140995号（特開2006-303517号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、半導体装置の製造技術に関し、特に、配線基板上に搭載した複数の半導体チップを一括モールドした後、配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を得る半導体装置の製造に適用して有効な技術に関する。

（２）周知例１～３に記載の事項（判決の認定）

（ｉ）周知例１：特開平7-335510号公報

「…ウエハプロセスを終了したウエハをチップに切断し，電気的接触用の半導体及びチップを樹脂やセラミックで封止する半導体装置の製造方法において，チップの回路が形成されていない面又は保護膜に，このチップのウエハ内チップ座標を表すチップＮＯを設けることや，上記チップを含む部材を樹脂封止した後，上記チップＮＯを含むマークをパッケージ（封止材）表面に印刷によって付与すること，これにより，識別子をどの状態でも確実に読み取ることができるとともに，不良原因を追求する際に確実な情報となり得る識別子を付与できることが開示されている…。」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知例２：特開平5-3227号公報

「…樹脂テープ（ポリイミドフイルム）に接着剤を塗布し，デバイスホール等の開孔部を形成するためにパンチングを行い，これに貼り付けた銅箔にレジスト塗布，マスク露光，現像，エッチング工程を施して，パターンやリード形成を行い，この後リードにＳｎ，Ａｕ，半田等のめっき処理を行うことによりＴＡＢ用テープキャリアを形成する方法において，上記樹脂テープに貼り付けた銅箔に，テープの製造番号である連番の数字を形成すること，パターン検査の際に不良が発生したテープの製造番号をプリントアウトすることやレジンモールドを壊し，テープの製造番号を調査することで，不良解析，工程内における良，不良品の識別等が容易に行えるようになり，不良発生のしやすい工程，テープでの位置等を容易に知ることができるようになったことが開示されている…。」（判決より抜粋）

（ⅲ）周知例３：特開平5-218600号公報

「…１個の基板上に同一のプリント配線板を多数形成した後，プレス打ち抜き，ルータ切削加工あ

るいはダイシング切削加工等の外形加工工程により，１ピース毎に切り離して個々のプリント配線板を製造する方法において，各プリント配線板の上記基板上での配置位置を示すアドレス記号を，各プリント配線板上に形成された導体パターンのない位置に，銅箔（メッキ皮膜）により，上記導体パターンと同様の処理で同時に形成すること，上記プリント配線板が上記基板から切り離された後でも，上記プリント配線板に設けられたアドレス記号により上記基板上での配置位置が分かるため，不良が発見されたプリント配線板が上記基板のどの位置にあったものかが分かることが開示されている…。」
（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】（ａ） 上面と，前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と，前記上面とは反対側の下面とを有するマトリクス基板を準備する工程，（ｂ） 複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に，それぞれ搭載する工程，（ｃ） 前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第１パッドとを，複数のワイヤで接続する工程，（ｄ） 前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程，（ｅ） 前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および前記樹脂を切断し，複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程，を含み，取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは，分割された前記マトリクス基板の前記下面に，複数の第２パッドと，複数の配線と，アドレス情報パターンとを有し，分割された前記マトリクス基板の前記上面は，前記樹脂で覆われており，前記複数の配線は，前記複数の第２パッドのそれぞれと一体に形成され，前記アドレス情報パターンは，前記複数の第２パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており，前記アドレス情報パターンは，前記（ｂ）工程に先立ち，形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。

（４）手続の経緯

平成21年2月19日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2009-3734号）、手続補正
平成23年1月24日　：　手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年2月28日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
審決の理由は、…本願発明は，…「引用発明」…及び，…「周知例１」…「周知例２」…「周知例３」…に記載されたような周知技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができない… イ　相違点２ 本願発明では，分割された前記マトリクス基板の前記下面に，アドレス情報パターンとを有し，前記アドレス情報パターンは，前記複数の第２パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており，前記アドレス情報パターンは，前記（ｂ）工程に先立ち，形成されているのに対し，引用発明では，このような構成は備えていない点。

<table>
<tr><td colspan="2">…製造工程において素材あるいは製品を分割して，個々の製品を製造する場合に，分割前の素材に，素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき，製品となってから，その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行うことは，周知例１ないし３に開示され…周知である…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…周知例１ないし３は，一括モールド技術により樹脂封止してこれを分割して取得したそれぞれの半導体装置について，他に何らの工程を経ることなく，分割前のマトリクス基材においてどの位置にあったかを識別することができ，樹脂封止された半導体装置の後工程（特に封止工程）の不良解析を行うことができるという本願発明の技術を何ら開示していない。にもかかわらず，審決は，本願発明の技術的事項を取り込んで周知例１ないし３を過度に抽象化し，上記周知技術を認定したものであって，周知技術の認定を誤った違法がある。
…引用発明に周知例１ないし３を適用しても，本願発明の「アドレス情報パターン」に相当するものを，引用発明の「共通基板プレート１０２（基板２）の下面（２ｂ）」で複数の第２パッド及び複数の配線を除く領域に付与することを容易に想到できたとはいえない。</td><td>被告の主張
…審決が，「製造工程において，素材あるいは製品を分割して，個々の製品を製造する場合に，分割前の素材に，素材の機能に影響を与えない箇所に記号等・・・を表示しておき，製品となってから，その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行うこと」が，周知技術であることが，周知例１ないし３に開示されているものと認定，判断した点に誤りはない。
…半導体装置の製造方法における製造プロセス（樹脂封止工程に限定されるものではない）に起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行うという課題を解決するに当たり，アドレス情報パターンを形成するとの解決手段を採用することは，本願出願時に周知の技術であるから，引用発明に上記周知技術を適用して相違点２に係る構成に容易に想到できたといえる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…周知例１ないし３にも，本願発明の相違点２に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段については，何らの記載も示唆もされていない。すなわち，周知例１ないし３には，配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後，この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する，樹脂封止型半導体装置の製造方法において，配線基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程や，これを樹脂封止する工程に先立ち，上記配線基板の下面のパッド及び配線を除く領域にアドレス情報パターンを形成するとの構成（相違点２に係る構成）や，かかる構成を採用することにより，上記アドレス情報パターンをカメラ，顕微鏡，目視等で認識することができ，個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できること，依頼メーカの標準仕様（既存）の金型を使用する場合にも適用することができ，樹脂封止型半導体装置の製造コストを低減できることという本願発明の解決課題及びその解決手段について，記載及び示唆はない。そうすると，引用発明に周知例１ないし３に記載された技術事項を適用して，相違点２に係る構成に容易に想到できたとすることはできない。</td></tr>
</table>

当該発明が，発明の進歩性を有しないこと…を立証するに当たっては，公平かつ客観的な立証を担保する観点から，…当該発明と，これに最も近似する公知発明（主引用発明）とを対比した上，当該発明の引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させ，…主たる引用発明から出発して，これに他の公知技術（副引用発明）を組み合わせることによって，当該発明の相違点に係る技術的構成に至ることが容易であるとの立証を尽くしたといえるか否かによって，判断をすることが実務上行われている。

この場合に，主引用発明及び副引用発明の技術内容は，引用文献の記載を基礎として，客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって，引用文献に記載された技術内容を抽象化したり，一般化したり，上位概念化したりすることは，恣意的な判断を容れるおそれが生じるため，許されないものといえる。そのような評価は，当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において，総合的な価値判断をする際に，はじめて許容される余地があるというべきである。

ところで，当業者の技術常識ないし周知技術についても，主張，立証をすることなく当然の前提とされるものではなく，裁判手続（審査，審判手続も含む。）において，証明されることにより，初めて判断の基礎とされる。…当業者の技術常識ないし周知技術の主張，立証に当たっては，…困難な実情が存在するからといって，①当業者の技術常識ないし周知技術の認定，確定に当たって，特定の引用文献の具体的な記載から離れて，抽象化，一般化ないし上位概念化をすることが，当然に許容されるわけではなく，また，②特定の公知文献に記載されている公知技術について，主張，立証を尽くすことなく，当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが，当然に許容されるわけではなく，さらに，③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって，当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否という上記の判断構造を省略して，容易であるとの結論を導くことが，当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、発明の進歩性を有しないことを立証するに当たって「主引用発明及び副引用発明の技術内容は，引用文献の記載を基礎として，客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって，引用文献に記載された技術内容を抽象化したり，一般化したり，上位概念化したりすることは，恣意的な判断を容れるおそれが生じるため，許されない」と判示された。また周知技術等の認定・確定に関しても、「特定の引用文献の具体的な記載から離れて，抽象化，一般化ないし上位概念化をすることが，当然に許容されるわけではな」いと判示された。被告の主張において、周知技術の認定に上位概念化が含まれていたことから、それが否定されたものであると思われる。

本判決の上記判示は、審査基準の引用発明の認定手法を否定したものではないと考えるが、当業者の技術常識又は周知技術の認定に当たっては、引用文献の具体的な記載から離れて行うことはできないことを示した点で意義がある。

また、本判決の、「①当業者の技術常識ないし周知技術の認定，確定に当たって，特定の引用文献の具体的な記載から離れて，抽象化，一般化ないし上位概念化をすることが，当然に許容されるわけではなく」との指摘は、本事案の技術分野に限らず適用可能な判断基準を示すものであり、技術的射程は広いものと考えられる。

裁判例分類	36-1：引用発明を上位概念化して認定したことの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

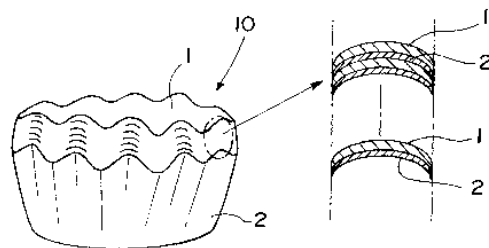
１．書誌的事項

事件	「可食容器セットの製造方法事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年12月19日（平成24年（行ケ）第10099号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-113382号（特開2006-288276号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、生産性及び品質性に優れた乾海苔を素材とした可食容器セットを提供することを目的とする。本願発明は、乾海苔（シート状食材）１と乾海苔（シート状食材）１の間に両面シリコン紙からなる合紙２を挟んで積層し、その最下部に厚紙３を配置した状態で、熱プレスを行うことによって可食容器１０を得る。

【図１】

（２）引用例１（引用発明）に記載の事項：特開昭61-274667号公報（判決の認定）

「（ア）特許請求の範囲(1)「乾海苔に，加熱した水蒸気を接触させて柔軟性を付与した後，該乾海苔を一対のリテーナーに挟持して所定の食器形状に成形し，この成形物をその成形状態を維持したまま加熱して固形化することを特徴とする海苔を素材とした可食容器の製法。」

（イ）本発明は，海苔を素材とした可食容器の製法に関するものである。

（ウ）従来から種々の可食容器があるが，海苔は，簡単に容器の形状になし得るものではなく，可食容器の素材としては利用し難い。本発明の目的は，特有の食感，風味等を有する海苔を素材として可食容器を製造する方法を提供し，海苔の利用方法を拡大することにある。本発明は，前記特許請求の範囲(1)に記載の方法によって，前記の目的を達成したものである。

（エ）本発明においては，乾海苔として，常法により調整された大きな乾海苔を所定形状に打ち抜いて用いる。

（オ）凸形リテーナー上に乾海苔を載置した後，凹形リテーナーを下降させずにプランジャーのみを下降させてプランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持し，この状態において，加熱した水蒸気を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に流通させて乾海苔の周辺部のみに接触させて，柔軟性を付与する。

（カ）次いで，凹形リテーナーを下降させ，プランジャーからはみ出た柔軟性の付与された乾海苔の周辺部を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形する。
（キ）しかる後，前記成形により得られた成形物を，その成形状態を維持したまま，すなわち凸形リテーナー及びプランジャーを下降状態に維持したまま加熱すると，当該成形物が乾燥固形化されて各種形状の可食容器が得られる。加熱（火入れ）は，例えば，凸形リテーナーをその内部から適宜の手段で加熱することにより行うことができる。
（ク）前記加熱の終了後，凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させ，可食容器をリテーナー間に位置させた状態において，例えば乾燥空気を可食容器に接触させて冷却かつ更に乾燥し，しかる後，プランジャーを下降させて乾燥固形化された可食容器を取り出すのが好ましい。
（ケ）こうして得られた可食容器は，リテーナーの凹凸形状に応じて任意の形状を呈するが，可食容器がその底部から口部に向けて広がるようにテーパを付した形態に成形してあれば，第１２図に示すように積み重ねることが可能である。
（コ）本発明の海苔を素材とした可食容器の製法は，湿気により柔軟性が生じるという乾海苔の特性を巧みに利用して，乾海苔特有の色沢，香味及び呈味を損なうことなく，カップ状等の任意形状の可食容器を得ることができるという効果を奏するものである。また，本発明により得られた可食容器は，その使用に際して食品を盛り付けることにより食事の雰囲気をより楽しませ，盛り付けた食品の食感，呈味及び香気と，乾海苔の食感，呈味及び香気とを相乗作用させて嗜好性を高めることができるため，可食容器としての価値が極めて高いものである。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本件補正発明）

【請求項１】シート状の乾海苔を熱プレスすることにより成形された可食容器が，複数積層された可食容器セットの製造方法であって，シート状の乾海苔とシート状の乾海苔との間に合紙を挟んで，複数枚のシート状の乾海苔と複数枚の合紙とを積層し，更にその積層体の上下面に合紙を配置すると共にその最下部に厚紙を配置して積層する工程と，前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とからなる積層体を所定の形状に打ち抜く工程と，雌型と，前記雌型に対応した雄型と，前記雄型と共に雌型の上方に設けられる押え型とから構成され，かつ前記雌型の成形面が加熱された熱プレス成形機を用いて，前記打ち抜かれた積層体における前記厚紙を前記雌型の成形面に接触させ，前記打ち抜かれた積層体における上面の合紙を前記雄型に接触させ熱プレスを行い，前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とを成形する成形工程と，前記熱プレス成形機から，成形されたシート状の乾海苔と合紙と厚紙とを押出し，可食容器セットを形成する，押出し工程と，を含むことを特徴とする可食容器セットの製造方法。

（４）手続の経緯

平成21年12月18日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2009-25137号）、 手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年2月7日	：	本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

…本件審決が認定した…「引用発明」…は，以下のとおりである。

ア　引用発明：海苔を素材とした積層された可食容器の製法であって，常法により調製された大きな乾海苔を，所定形状に打ち抜き，加熱した水蒸気を接触させて柔軟性を付与した後，プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持しつつプランジャーからはみでた乾海苔の周辺部を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形し，成形状態を維持したまま，凸形リテーナーをその内部から加熱することにより，乾海苔を加熱して可食容器形状とし，凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後，プランジャーを下降させて，可食容器を取り出し，得られた可食容器を積み重ねる，積層された可食容器の製造方法

判決

原告の主張

…引用例１には，加熱した水蒸気によって柔軟性を付与することにより乾海苔の可食容器形状への成形を行い，その後，これにより得られた成形物を加熱により乾燥固形化することが記載されている。ここで加熱は，成形のために行われるのではなく，成形に際して柔軟性を付与するために接触させた水蒸気による水分を蒸発させ，成形物を乾燥固形化させるために行われるものである。

すなわち，引用例１に記載の発明は，熱プレス成形機を用いて熱プレスにより乾海苔を成形するものではない。

また，引用例１には，乾燥固形化された可食容器は，凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間から取り出された後，積み重ねることが可能であると記載されているにすぎず，１つずつの可食容器の製造方法が記載されているのであり，積層された可食容器の製造方法についての記載はない。

ウ　以上によれば，引用例１に記載の発明は，次のとおり認定されるべきである。

「海苔を素材とした可食容器の製法であって，常法により調製された大きな乾海苔を，所定形状に打ち抜き，プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持した後，加熱した水蒸気を接触させて柔軟性を付与し，プランジャーか

被告の主張

ア　水蒸気によって柔軟性を付与して乾海苔の成形を行うことについて，引用例１の特許請求の範囲には，「柔軟性付与工程」の後に「一対のリテーナーによる食器形状挟持成形工程」が記載されているところ，引用例１の発明の詳細な説の記載を参酌すると，後者の工程は，「プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の周辺部を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形する」工程であると認められる。してみると，原告主張に係る引用例１に記載の発明は，「柔軟性付与工程」と「一対のリテーナーによる食器形状挟持成形工程」との順番を誤るものであるばかりか，当該順番には技術的意味がない。

…引用発明は，原告主張のように加熱した水蒸気によって柔軟性を付与することにより乾海苔の可食容器形状への成形を行い，その後，これにより得られた成形物を加熱により乾燥固形化するものではなく，むしろ，成形の最終工程として「加熱」があり，「加熱」により成形を完成させるものであるといえる。

したがって，引用発明について「凸形リテーナーをその内部から加熱することにより，乾海苔を加熱して可食容器形状とし」と認定した本件審に誤りはない。

らはみ出た柔軟性の付与された乾海苔の周辺部を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形し，成形状態を維持したまま，凸形リテーナーをその内部から加熱することにより，前記成形物を加熱して乾燥固定化し，凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後，プランジャーを下降させて，可食容器を取り出す，可食容器の製造方法」	イ　引用例１には，複数の同形の可食容器を製造し，得られた可食容器を積み重ね，積層された状態とすることについての記載があるから，引用発明について，凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後，プランジャーを下降させて，可食容器を取り出して，その「得られた可食容器を積み重ねる，積層された可食容器の製造方法」と認定した本件審に誤りはない。

裁判所の判断

引用例１に…記載の発明は，次の工程を含むものである。

※以下の工程の後の括弧内は、上記「２．（２）引用例１（引用発明）に記載の事項」を参照）

工程①：常法により調整された大きな乾海苔を，所定形状に打ち抜く工程（前記…(エ)…）

工程②：乾海苔を凸形リテーナー上に載置する工程（前記…(オ)…）

工程③：プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持する工程（前記…(オ)…）

工程④：工程③の位置関係を維持したまま，加熱した水蒸気を乾海苔に接触させて柔軟性を付与する工程（前記…(オ)…）

工程⑤：プランジャーからはみでた乾海苔の周辺部（すなわち，柔軟性を付与された部分）を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形する工程（前記…(カ)…）

工程⑥：工程⑤の位置関係を維持したまま，凸形リテーナーをその内部から加熱することにより，乾海苔を加熱して乾燥固形化し，可食容器形状とする工程（前記…(キ)…）

工程⑦：凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後，プランジャーを下降させて，可食容器を取り出す工程（前記…(ク)…）

工程⑧：得られた可食容器を積み重ねる工程（前記…(ケ)…）

（ア）　本件審決が認定した引用発明は，…引用例１に記載の前記各工程のうち，工程①に引き続いて工程④が記載され，次に「プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持しつつ」とした上で，工程⑤以下が順次記載されており，工程②及び③が明示されていない。

もっとも，工程②は，乾海苔を成形装置で加工する際に必ず行われる自明のことであるばかりか，この点は，本件補正発明との間の相違点となるものではない。

また，工程③は，工程④と相俟って，加熱した水蒸気を乾海苔に接触させる具体的態様を明らかにするものである。しかるところ，引用例１に記載の発明の技術的思想は，加熱した水蒸気を乾海苔に接触させることで柔軟性を付与した後に可食容器を熱プレスにより成形するというものであって，引用例１に記載の発明と本件補正発明との対比に当たって，当該接触が可食容器の成形前にされることを特定すれば足り，その具体的態様を特定する必要はない。そして，本件審決は，「プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持しつつ」とした上で，工程⑤以下を順次認定することで，乾海苔の成形に当たってその中央部がプランジャーと凸形リテーナーとの間に挟持されており，可食容器の成形前に乾海苔に柔軟性が付与されていることを明らかにしている。

したがって，本件審決が工程②及び③を明示せずに引用発明を認定したことに，誤りはなく，また，本件審決による引用発明の認定は，引用例１に記載の発明のその余の工程を踏まえたものであるから，誤りはないというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

技術的射程は、技術分野によらず、製造方法の発明に適用可能と考えられる。

本判決では、本願発明と引用発明の対比に当たり、引用例に記載の一部の工程を明示せずに引用発明の認定がなされた。このように「引用発明を上位概念化して認定すること」は、過去の裁判例で繰り返し判示されてきたものであるが、「樹脂封止型半導体装置の製造方法事件」知財高判平成24年1月31日（平成23年（行ケ）第10121号）の「主引用発明及び副引用発明の技術内容は，引用文献の記載を基礎として，客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって，引用文献に記載された技術内容を抽象化したり，一般化したり，上位概念化したりすることは，恣意的な判断を容れるおそれが生じるため，許されないものといえる。そのような評価は，当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において，総合的な価値判断をする際に，はじめて許容される余地があるというべきである。」という判示事項とは異なるため、安定度は余り高くないと考えられる。

ただし、裁判所は、明示しなかった2つの工程について、本願発明との相違点にはならないことや、後の工程と相俟って具体的態様を明らかにするものであることを指摘しており、本判決は、無条件に、上位概念化した引用発明を認定したわけではない。

裁判例 分類	36-1：引用発明を上位概念化して認定したことの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

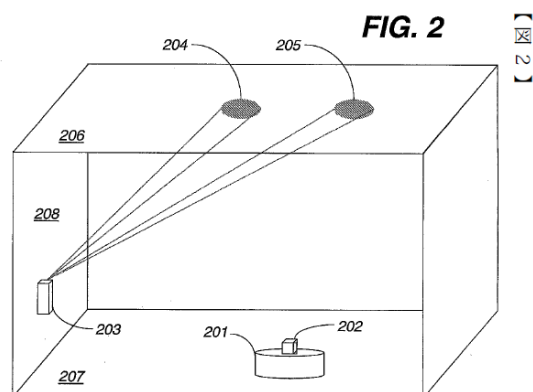
１．書誌的事項

事件	「位置推定システム事件」（査定不服審判） 知財高判平成25年8月9日（平成24年（行ケ）第10436号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-506413号（特表2007-530978号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、室内を自律的に移動して床掃除を行うロボットが、自己充電用のドックステーションに移動することを目的の一つとし、異なる変調パターンで変調された２つの光スポット２０４、２０５を面２０６に投射するための光源２０３と、物体２０１に取り付けられ、光スポットからの反射光を検出する検出器２０２と、変調パターンに基づいて光スポットを識別し、２つの光スポットの場所に基づいて物体２０１の位置および姿勢を測定するデータ処理装置と、を備える。

【図２】

（２）引用発明の概要（審決の認定）

「ア　引用発明の内容

「無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシステムであって，天井に配設され，複数の光Ｅｉを発するための複数の蛍光灯Ｌｉと，前記複数の光Ｅｉを検出するように無人車２０に搭載されたＩＴＶカメラ２１及び受光ユニット２２と，前記複数の光Ｅｉの座標ｇｉに基づいて前記無人車２０の位置Ｐ及び方向（姿勢）δを演算するための演算回路ＣＰＵ３３とを備え，

前記複数の光Ｅｉは，互いに異なる変調周波数Ｆｉで変調され，

前記ＩＴＶカメラ２１及び受光ユニット２２を備えた前記演算回路ＣＰＵ３３は，変調周波数Ｆｉを照明灯データメモリ３４のテーブルと照合して完全画像Ｌｉ´に対応する実像が前記複数の光Ｅｉであることを特定するように構成された無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシステム。（ここで，ｉ＝１～Ｎである。）」」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項１】物体の位置を推定するための位置推定システムであって,

上向きに光を放射してある面に，光反射部材を介することなく少なくとも２つの光スポットを投射するための１つまたはそれ以上の光源と，

前記少なくとも２つの光スポットからの反射光を検出するように前記物体に取り付けられた検出器と，

前記少なくとも２つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え，

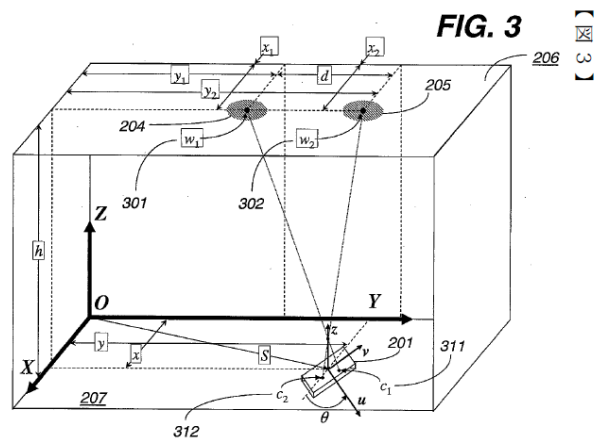
前記少なくとも２つの光スポットのうちのある１つの光スポットは，第１の変調パターンで変調された光によって投射される一方,前記少なくとも２つの光スポットのうちの他の１つの光スポットは，前記第１の変調パターンとは異なる第２の変調パターンで変調された光によって投射され，

前記検出器を備えた前記データ処理装置は，少なくとも第１の変調パターンおよび第２の変調パターンに基づいて２つの光スポットを識別するように構成される位置推定システム。

（４）発明の詳細な説明の開示

「図３に、図２に関して既述の本方法および装置の一実施形態に関連する幾何学的モデルを図示する。天井２０６は、床２０７の上の高さｈのところにある。点ｗ１３０１は、第１のスポット２０４の重心にあり、点ｗ２３０２は、第２のスポット２０５の重心にある。ここに示す実施形態では、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸を有するグローバル座標系が、定められ、グローバル基準座標系とも呼ばれる。」

（本願の【００４５】抜粋）

「本願明細書（甲５）の実施形態には，本願補正発明を具現化する位置推定システムとして，あらかじめ規定された座標軸における物体の絶対的な位置（環境に対する物体の位置）を推定することが記載されている。」（判決文より抜粋）

（５）手続の経緯

平成17年3月25日	：	国際特許出願（優先権主張日：平成16年3月29日・米国）
平成23年 4月12日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2011-7706号）、 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年 8月16日	：	上記手続補正を却下、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
引用例１に記載された発明における「無人車２０」、「現在位置及び方向」、「検出」、「現在位置及び

<table>
<tr><td colspan="2">方向を検出するためのシステム」、「天井」、「複数の蛍光灯Ｌｉ」、「搭載された」、「ＩＴＶカメラ２１及び受光ユニット２２」、「座標ｇｉ」、「位置Ｐ及び方向（姿勢）δ」、「演算」、及び「演算回路ＣＰＵ３３」は、本願補正発明における「物体」、「位置」、「推定」、「位置推定システム」、「ある面」、「１つまたはそれ以上の光源」、「取り付けられた」、「検出器」、「場所」、「位置および姿勢」、「測定」、及び「データ処理装置」にそれぞれ相当する。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　審決は，引用発明について，「無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシステム」と認定している。しかし，引用例１に記載された位置推定システムは，当該システムが天井に固定的に設けられた蛍光灯の座標をあらかじめ保有することを前提に，かかる座標に基づいて無人車の位置を推定するものであるから，推定される位置は，蛍光灯に対する相対的な位置ではなく，環境内における絶対的な位置である（引用例１の【００９】,【００１２】,【００１７】～【００２２】,【００２９】，図４）。…</td><td>被告の主張
引用例１の演算回路（ＣＰＵ３３）は，ＩＴＶカメラが撮影した蛍光灯像（明領域）の像中心の画素アドレスに基づいて，無人車から見た像中心のチルト角及びパン角を得て，蛍光灯に対する無人車の位置及び方向を特定するとともに，受光ユニットによる蛍光灯の特定に基づいて，照明灯データメモリから像中心の座標を読み出し，無人車の位置及び方向を特定する（甲１の【００１７】～【００２２】，図４，図６）。したがって，引用発明は，無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシステムである（同【０００１】,【０００５】）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
原告は，引用例１の位置推定システムによって推定される位置は，蛍光灯に対する相対的な位置ではなく，環境内における絶対的な位置であると主張する。しかし，本願補正発明の進歩性判断における引用発明の認定は，引用例１の記載に基づいて本願補正発明との対比に必要な限度で行えば足り，本願補正発明が，請求項１において「物体の位置および姿勢」について，相対的な位置とも，絶対的な位置とも規定されていない以上，あえて，引用例１の位置推定システムによって推定される位置が環境内における絶対的な位置であることを認定する必要はない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

技術的射程は、技術分野によらず適用可能と考えられる。

本判決は、「「物体の位置および姿勢」について，相対的な位置とも，絶対的な位置とも規定されていない以上，あえて，…絶対的な位置であることを認定する必要はない。」と判断している。この判示事項は、「樹脂封止型半導体装置の製造方法」知財高判平成24年1月31日（平成23年（行ケ）第10121号）の「主引用発明及び副引用発明の技術内容は，引用文献の記載を基礎として，客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって，引用文献に記載された技術内容を抽象化したり，一般化したり，上位概念化したりすることは，恣意的な判断を容れるおそれが生じるため，許されないものといえる。そのような評価は，当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において，総合的な価値判断をす

る際に，はじめて許容される余地があるというべきである。」という判示事項と異なる。[11]

ただし、裁判所は、引用例と同様、本願の発明の詳細な説明において、物体の絶対的な位置（環境に対する物体の位置）を推定することが記載されていることを指摘している。すなわち、裁判所は、引用文献に記載された具体的な技術内容が､本願の実施例として記載されていることを指摘している。したがって、裁判所は、上位概念化した引用発明を無条件に認定したわけではないと推察される為、その点に留意する必要がある。

[11] 参考：特許・実用新案審査基準には次の点が記載されている。「引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念…で表現された発明を認定できる。」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章　新規性・進歩性　10頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf ［最終アクセス日：2014年11月6日］

裁判例分類	36-2：複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

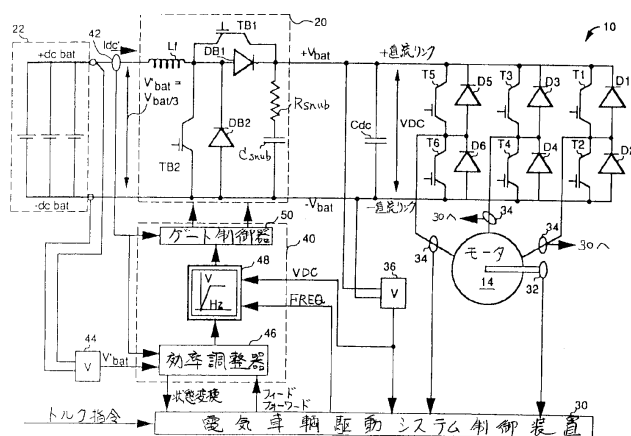
１．書誌的事項

事件	「電気駆動システム事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年12月19日（平成18年（行ケ）第10033号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-320728号（特開平6-276609号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　佐藤久夫裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明の交流電気駆動システムは、蓄電池２２又は補助エネルギ貯蔵装置と電力インバータ１０との間に双方向電力半導体インタフェイス２０を含んでおり、双方向電力半導体インタフェイス２０は、直流リンク電圧が入力直流電圧及び蓄電池２２又はエネルギ貯蔵装置のパラメータと実質的に無関係になるように、入力直流電圧を昇圧すると共に、入力直流電圧から直流リンク電圧を減結合する。所定のトルクの包絡値を用いて効率を最大にするように、入力直流電圧が制御される。

【図２】

（２）技術水準（判決の認定）

（ｉ）引用刊行物１（引用発明１）：特開昭64-16205号公報

「①　「本発明は，クレーン車，ミキサ車，パワーシャベルその他車両の走行用動力装置の他に作業用動力装置を備えた特殊車両の動力装置として利用される。」…

②　「本発明は・・・運転に伴う騒音が小さく，出力に対するコストの小さい補助動力装置を提供することを目的とする。・・・本発明は，内燃機関に連結されたかご形三相誘導機と，このかご形三相誘導機の固定子部に回転磁界を与える第一のインバータ回路と，このインバータ回路の直流側に接続された電池と，前記回転磁界の回転速度を前記かご形三相誘導機の回転子部の回転速度に対して正および負のすべりを与える範囲に制御する制御回路とを備えた自動車において，作業用動力として三相電動機が搭載され，上記電池にその直流側回路が接続され上記三相電動機に交流側回路が接続された第二のインバータ回路と，上記第一のインバータ回路の交流側回路を上記かご形三相誘導機と商用三相電源入力とに切換え接続する切換回路とを備えたことを特徴とする。」…」（判決より抜粋）

（ⅱ）甲６：特開昭59-123487号公報

「…誘導電動機において，所定のトルク曲線（トルクの包絡値）を用いることによりインバータ部から出力される電流を制御する技術は従来から存することを前提として，その効率を高めるための誘導電動機の界磁制御装置に関する技術が開示されていることが認められる。」（判決より抜粋）

（ⅲ）甲７：特開平2-23087号公報

「…所定のトルク曲線（トルクの包絡値）を用いることによりインバータ部から出力される電圧を制御する誘導電動機制御回路の技術は従来から存することを前提として，その効率を高めるため，インバータ部の出力電流及び出力電圧を制御する制御要素を備えた誘導電動機制御回路に関する技術が開示されていることが認められる。」（判決より抜粋）

（ⅳ）甲８：特開平4-87596号公報

「…所定のトルク曲線（トルクの包絡値）を用いることにより電圧形ＰＷＭ（パルス幅変調）インバータから出力される電圧を制御する誘導電動機の制御技術は従来から存することを前提として，その効率を高めるため，インバータの出力電圧を一定量だけ増加又は減少させたときの一次電流の増減を監視し，一次電流が最小となる出力電圧を求めてインバータの出力電圧を制御する技術が開示されていることが認められる。」（判決より抜粋）

（ⅴ）甲９：特開平4-125099号公報

「…ＰＷＭ制御形インバータを備えたモータ駆動装置において，効率を良くするため，インバータ主回路の出力周波数（速度指令Ｓｎに応じて決定される。）に応じて当該インバータに接続された直流電圧変換回路の出力電圧を昇圧して制御することにより，当該インバータへの入力直流電圧を制御する制御手段が開示されていることが認められる。」（判決より抜粋）

（ⅵ）乙１：特開昭48-67725号公報

「…直流電圧可変方式のインバータを蓄電池を電源とする用途（代表例として電気自動車制御用）に用いる場合において，チョッパ装置の制御によりインバータに入力される電圧制御を行う技術が従来の技術として記載され，電気自動車に適するように高効率を維持することを目的としたインバータ制御装置に関する技術が開示されていることが認められる。」（判決より抜粋）

（ⅶ）乙２：実開昭60-62893号

「…効率の良い交流モータの変速制御装置を提供するため，交流モータの回転速度の変化に対応して，バッテリからインバータへ入力される直流電圧の電圧値を制御する技術が開示されていることが認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項１】直流リンク電圧を交流出力電力に変換する電力インバータと，当該駆動システムに入力直流電圧を送出するように，エネルギ貯蔵装置を前記電力インバータに接続する手段と，該接続する手段と前記インバータとの間に接続されている双方向直流-直流変換器であって，該直流-直流変換器は，前記入力直流電圧を所定の率だけ昇圧しており，前記直流リンク電圧が前記入力直流電圧及び前記エネルギ貯蔵装置のパラメータと実質的に無関係になるように，前記直流リンク電圧を前記エネルギ貯蔵装置から送出された前記入力直流電圧から減結合している，双方向直流-直流変換器と，所定のトルクの包絡値を用いて効率を最大にするように当該電気駆動システムの動作を制御することにより，

前記入力直流電圧を制御する制御手段とを備えた電気駆動システム。

（４）手続の経緯

平成5年12月21日　：　特許出願（優先権主張日：平成4年12月23日・米国）
（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成15年7月11日　：　拒絶査定

平成15年10月20日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2003-20403号）

平成17年9月12日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願発明は，引用刊行物１…に記載された発明…及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである…
（相違点(ロ)）
本願発明では，「所定のトルクの包絡値を用いて効率を最大にするように当該電気駆動システムの動作を制御することにより，前記入力直流電圧を制御する制御手段を備えた」ものであるのに対し，引用発明１ではこのような特定がなされていない点。
…審決は,「電力を扱う装置において, インバータ部の制御によって効率を高めようとすること」(以下「周知事項Ａ」という。）は，甲６…，甲７…及び甲８…に記載されており周知の事項と認められ，また,「効率を最大にするように電気駆動システムの動作を制御するために，入力直流電圧を制御すること」(以下「周知事項Ｂ」という。）も甲９…に記載されており，周知の事項と認められると認定している…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…甲６，７は, 車両の駆動装置に関する発明を, 甲８は，ファンポンプに関する発明を，甲９，被告が本訴で新たに提出した乙１，２は，電気自動車に関する発明をそれぞれ開示しているが，上記以外の他の具体的な用途を開示していない。特に, 車両の走行用動力装置とは別に車両に設けられたクレーン車, ミキサ車，パワーシャベルその他の作業用動力装置に適用が可能である旨の記載は，甲６ないし９，乙１，２において一切存在しないので, 引用発明１の当業者にとって甲６ないし９，乙１，２が周知技術であったとはいえない。</td><td>被告の主張
…審決が周知の事項であるとした「電力を扱う装置において，インバータ部の制御によって効率を高めようとすること」は，甲６に…，甲７に…，甲８に…とそれぞれ記載されているとおり，本願の優先日以前に発行された複数の文献に記載されていることから周知の事項であることは明らかである…
また，審決が周知の事項であるとした「効率を最大にするように電気駆動システムの動作を制御するために，入力直流電圧を制御すること」は，甲９に…との記載から認めることができる…。
そして，電気自動車の分野において「効率を最</td></tr>
</table>

…被告の理論に従えば，引用発明１の当業者は，「電力を扱う（あらゆる種類の）装置において」，「インバータ部の制御によって効率を高めようとすること」を全て熟知していることになるが，インバータの用途は広く，エレベータ，ポンプ，電車，電気自動車，エア・コンディショナー，冷蔵庫，パソコン，蛍光灯等の照明器具，液晶ディスプレイ，ＩＨ調理器，電子レンジに使用されており，このような広範囲な技術分野の全てにおいて，引用発明１の当業者がインバータ部の制御に関する技術を全て熟知しているとは到底考えられない。 したがって，甲６ないし９，乙１，２は，周知であるとはいえない。	大にするように電気駆動システムの動作を制御するために，入力直流電圧を制御すること」自体は，甲９のほか，本願の優先日の１９年以上前の文献である乙１に…　，本願の優先日の７年以上前の文献である乙２に…とそれぞれ記載されているとおり，本願の優先日以前に複数の文献で公開されていることから，…周知の事項であるといえる。
裁判所の判断 …甲６には，誘導電動機において，所定のトルク曲線を用いることによりインバータ部から出力される電流を制御する技術が従来技術として記載され，…甲７及び…甲８にも，所定のトルク曲線を用いることによりインバータ部から出力される電圧を制御する誘導電動機の制御技術が従来技術として記載され，更に甲６ないし８には…インバータ部からの出力電流又は出力電圧を制御する技術が開示されているのであるから，本願の優先日…当時において，審決が認定するように「電力を扱う装置において，インバータ部の制御によって効率を高めようとすること」（周知事項Ａ）は周知であったことが認められる。 …乙１には，…電気自動車制御用…に用いる場合において，…乙２には，…交流モータの回転速度の変化に対応して，…甲９には，インバータを備えたモータ駆動装置において，…が開示されているのであるから，本願の優先日…当時において，審決が認定するように「効率を最大にするように電気駆動システムの動作を制御するために，入力直流電圧を制御すること」（周知事項Ｂ）は周知であったことが認められる。 引用刊行物１…には，…「その他車両の走行用動力装置の他に作業用動力装置」を備えた特殊車両の動力装置に関する発明として，インバータにより駆動制御する三相電動機が搭載された作業用動力の発明が記載されているのであるから，上記作業用動力の用途はクレーン車，ミキサ車，パワーシャベルに限られるものではなく，引用刊行物１記載の技術は，インバータにより駆動制御され，かつ，トルクを発生する交流電動機の技術分野に属するものと認められる。 また，効率を高めたり，又は効率を最大にするという課題はおよそ電力（パワー）を消費する技術分野において一般的な自明の課題であり，その課題を解決する方法として，周知事項Ａは電力を扱う装置においてインバータ部を制御することを，周知事項Ｂは電気駆動システムの入力直流電圧を制御することを提示するものであり，このような周知事項Ａ，Ｂの内容に照らすと，引用発明１の属する技術の分野における当業者にとって周知事項Ａ，Ｂが周知でないとの原告の上記主張は採用すること	

がでkitenai

4．事案及び判示事項についての評釈

原告は、本願発明の属する技術分野において、甲6ないし9、乙1、2は周知であるとはいえないと主張したが、効率を高めたり、又は効率を最大にするという課題はおよそ電力（パワー）を消費する技術分野において一般的な自明の課題であり、その課題を解決する方法として提示された周知事項A、Bの内容に照らすと，引用発明1の属する技術の分野における当業者にとって周知事項A、Bが周知でないとの主張は採用できないとされた。

本判決では、インバータという広い技術分野にわたって使用されている製品に関する技術であり、判示内容は、インバータのような汎用技術に関する技術分野に適用可能である。進歩性の判断において、技術分野の異なる技術内容を適用することは、動機づけがないとされる場合もあるが、過去には、上位概念において技術分野に属するとして進歩性が否定される裁判例もある。

裁判例 分類	36-2：複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

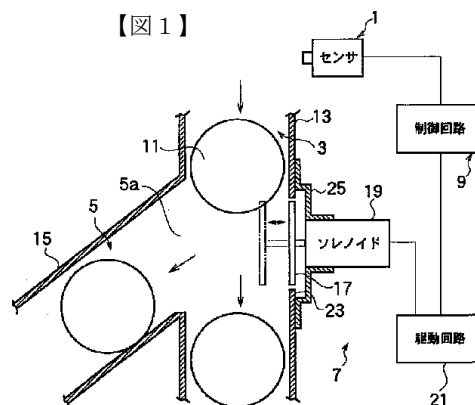
1．書誌的事項

事件	「識別対象偏向装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年1月31日（平成17年（行ケ）第10523号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-34353号（特開2001-222732号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

2．事案の概要

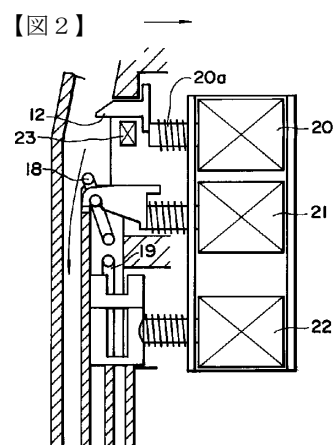
（1）本願発明の概要

本願発明は､アミューズメント施設などにおいてメダル(硬貨）の識別、仕分けを迅速に行なうため、連続的に移動するメダル１１を連続的に識別する識別部１と、メダル１１の識別後に識別部１の識別速度に応じて連続的に移動させる通路３と、通路３の一側に連通する偏向路５と、偏向路５に対向して通路３の他側に設けられ識別部１の識別信号に応じて動作し通路３を移動するメダル１１を偏向路５へ向けてはじく偏向駆動部７と、識別部１の識別信号に応じて偏向駆動部７を駆動制御する制御部９とよりなることを特徴とする。

【図１】

（2）技術水準

（ⅰ）引用例（引用発明）：特開平6-309543号公報（審決の認定）

「硬貨投入口の下方に,傾斜した通路底面を有する硬貨通路が設けられ,該硬貨通路に沿って，投入硬貨の真偽を判定するための硬貨選別センサが設けられ，硬貨通路終端下方に，硬貨をその真偽に応じて振り分ける正貨ゲートが設けられ，正貨ゲートの下方において，硬貨通路に連通してその一側に分岐する偽貨通路が設けられており，ＣＰＵ等は，硬貨選別センサからの信号に基づきソレノイドをオン，オフさせることにより，正貨ゲートを硬貨通路内に出没させて，偽貨を偽貨通路に偏向させる硬貨選別装置。」（判決より抜粋、図２は特開平6-309543号公報より抜粋）

【図２】

（ⅱ）周知例：特開平9-108638号公報

「【発明の属する技術分野】本発明は、穀粒選別機に係り、より詳しくは、所定の移動経路を移動する穀粒又は穀粒群を所定の光源からの照射光の下で所定の撮像手段によって撮像し、撮像された画像の

濃度値と所定の基準濃度値とに基づいて、前記穀粒が不良品であるか否か、又は前記穀粒群に不良品が含まれるか否かを判定し、該判定結果に基づいて該穀粒又は穀粒群を選別する穀粒選別機に関する。…」

「【００２７】このように選別対象物以外のもの(不良品)が所定の移動経路を移動しているときのみ、大きな濃度値の変化が生じるので、その大きな濃度値の変化を認識することにより、容易に不良品の判定を行うことができる。」(以上、特開平9-108638号公報より抜粋)

（iii）乙第３号証：実開昭58-10882号公報

コンベア上に、レバー6をスイングさせるソレノイド5に取り付けられ、レバー6の下端がコンベア上の食器に当たるようにされた移動装置を有する食器の選別装置。

（iv）乙第４号証（特開平2-77610号公報）

貝類、各種工業製品などの不定形の物品を大きさ別又は色別に自動選別する場合に使用するもので、ベルトコンベア5上の物体を色調によって選別し、跳ね出し片20により分類ベルト21上へ跳ねだす物体自動選別装置。

（v）乙第５号証：特開昭64-38316号公報

発送物の識別コード等に対応する発送先に自動的に選別する発送先選別制御装置3と、発送先選別制御装置3からの信号を受けて、発送物1の選別を行う駆動機構が記載されている発送物の選別装置。

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願発明）

【請求項１】連続的に移動する識別対象を連続的に識別する識別部と，前記識別対象の識別後に前記識別部の識別速度に応じて識別対象を連続的に移動させる通路と，該通路の一側に連通する偏向路と，該偏向路に対向して前記通路の他側に設けられた開口に偏向板を備え前記識別部の識別信号に応じて前記偏向板を通路内に高速駆動により出没させ前記通路を移動する識別対象を前記偏向路へ向けてはじく偏向駆動部と，前記識別部の識別信号に応じて前記偏向駆動部を駆動制御する制御部とよりなることを特徴とする識別対象偏向装置。

（４）手続の経緯

平成15年2月17日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成15年12月12日	：	拒絶査定
平成16年1月16日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2004-1301号）、手続補正
平成17年5月9日	：	平成16年1月16日付け手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本願発明は，…「引用例」…及び周知の技術手段（例えば，特開平９－１０８６３８号公報…「周知例」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとするものである。

上記結論を導くに当たり，…本願発明と引用発明との…相違点を次のとおり認定した。

(3)　相違点

②　識別対象を偏向させるについて，前者では，偏向路と対向する開口に偏向板を備え，偏向板により識別対象を偏向路へ向けてはじくのに対して，後者では，開口の下方に偏向路を設け，開口に備えた正貨ゲートにより識別対象を偏向路に偏向させる点。（以下，審決と同様に「相違点２」という。）

判決

原告の主張	**被告の主張**
(2)　引用発明は「硬貨選別装置」に関するものであり，周知例の技術は「穀粒選別機」に関するものであるから，引用発明と周知例の技術とは，技術分野が異なる。また，引用発明は，正貨ゲート１２の突出状態と没入状態との静的な状態を切り換えて識別対象である硬貨を振り分けるものであり，出没の運動エネルギーをはじくという衝突エネルギーに変換しているものではないのに対し，周知例の技術は，ソレノイドプランジャ５２の突出の運動エネルギーを板バネ４８へ衝突エネルギーとして伝え，衝突エネルギーによって運動する板バネ４８を介して再選対象穀粒に衝突エネルギーを与え，はじく構成であって（周知例の段落【００２７】），「出没」の技術的意義が全く異なるから，引用発明に周知例の技術を組み合わせることはできない。 (3)　周知例の技術は，穀粒のような軽量の識別対象であれば問題がないが，穀粒よりも重い硬貨（引用例）を高速駆動ではじく場合には，板バネ自体の弾性及び慣性により板バネとプランジャとに相反した動きを招く恐れがあり，他方では，この相反した動きを抑制するために板バネのバネ定数を大きくすると高速駆動ができなくなる恐れがあるから，引用例に周知例の技術を適用することには阻害事由がある。周知例の技術は，メダル等の重量のある識別対象を高速駆動により識別することには適さないし，偏向路と開口（偏向板）とを対向させ，偏向板により識別対象を偏向路へ向けてはじく構成を採ることもできない。	確かに，引用発明は「硬貨選別装置」であり，周知例として例示したものは「穀粒選別機」であるが，識別対象を直接押圧することにより偏向路に移動させることは，…実開昭５８－１０８８２号…（乙第３号証），特開平２－７７６１０号公報（乙第４号証），特開昭６４－３８３１６号公報（乙第５号証）に示されるように，種々の分野において行われていることである。「識別対象を押圧する」という技術手段が識別対象の重量に関係なく実施されていることを勘案すれば，引用例と周知例の技術分野が異なること，識別対象の重量に差があることは，周知例における「識別対象をはじく」という技術手段を引用例に適用する際の阻害事由とはならない。また，識別対象の重量が異なる場合，はじく力（板バネの強さ）等をどの程度のものにするかは当業者の設計事項であって，その設計において格別な困難性があるとは認められない…。 (3)　本願発明において，識別対象がメダル等「重量のあるもの」との限定はなく，単に識別対象を偏向板によりはじくことが限定されているだけであるから，その限度において，作用効果は予測することができ，特許請求の範囲において何ら限定されていない識別対象の軽重は，作用効果の判断に影響するものではない。原告らの作用効果に関する主張も理由がなく，審決の判断に誤りはない。

裁判所の判断

引用発明の認定につき，一部に誤りがあるが，「硬貨通路に連通してその一側に分岐する偽貨通路が設けられて」いるとの認定に誤りはないから，この認定に基づいて，相違点２を認定したことに誤りはない。

(2)　原告らは，①引用発明と周知例の技術とは技術分野が異なり，また，「出没」の技術的意義が全く異なるから，引用発明に周知例の技術を組み合わせることはできない，②周知の技術手段は，穀粒より重い引用例の硬貨を高速駆動ではじく場合は，板バネ自体の弾性及び慣性により板バネとプランジャとに相反した動きを招く恐れがあり，かつ，この相反した動きを抑制するために板バネのバネ定数を大きくすると高速駆動ができなくなる恐れがあるから，引用例に周知例を適用することには阻害事由がある，と主張する。

しかし，特許請求の範囲において，本願発明の識別対象がメダルであることを限定する記載はなく，識別対象が重いものであることを示唆する記載もなく，さらに，識別対象が重いものであるために偏向板等に関して何らかの限定条件を付しているものでもないから，識別対象の重量に関する原告らの主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。

引用発明は「硬貨選別装置」であり，周知例として例示したものは「穀粒選別機」であるが，乙第３ないし第５号証によれば，識別対象を直接押圧することにより偏向路に移動させることは，種々の分野において行われていることが認められる。また，「識別対象を押圧する」という技術手段が識別対象の重量に関係なく実施されていることを勘案すれば，引用例と周知例の技術分野が異なること，識別対象の重量に差があることは，周知例における「識別対象をはじく」という技術手段を引用例に適用する際の阻害事由にならない。また，識別対象の重量が異なるときに，はじく力（板バネの強さ）等を重量に応じたものにすることは，当業者の設計事項であって，格別な困難性があるとは認められない。したがって，原告らの上記主張は採用することができない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決において、引用発明は「硬貨選別装置」であり、周知例として例示したものは「穀粒選別機」であり技術分野が異なるが、その他の周知慣用技術（乙第3号証ないし乙第5号証）によれば、識別対象を直接押圧することにより偏向路に移動させることは、種々の分野において行われていることが認められ、「識別対象を押圧する」という技術手段が識別対象の重量に関係なく実施されていることを勘案すれば、引用例と周知例の技術分野が異なること、識別対象の重量に差があることは、周知例における「識別対象をはじく」という技術手段を引用例に適用する際の阻害事由にならない旨の判示事項は妥当であると考えられる。

また、本判決の判断手法は、技術分野に限らず、一般的・普遍的な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例分類	36-2：複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「樹脂凸版事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年10月4日（平成22年（行ケ）第10329号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-324032号（特開2008-137209号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、清水節裁判官、古谷健二郎裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、印刷部１ａの表面に多数の凸部２が形成された樹脂凸版１（４）において、上記印刷部１ａとは別の個所の内部もしくは裏面にバーコード５を、樹脂凸版１（４）の表面側および裏面側の少なくとも一方から読み取り可能な状態で形成されているという構成をとり、使用頻度等の管理を簡単に行える樹脂凸版の提供を目的としている。

【図１】

1b　2　1a　2　5
1c
1c
2　1a　1(4)　2　1b
１ａ：印刷部　５：バーコード
２　：微小凸部

（２）周知技術の概要（判決の認定）

（ⅰ）甲３－１：特開 2002-150478 号公報

「…車両フロントガラスに貼り付ける車検ステッカーの接着面側に，発光物質がバーコード状又はブロックコード（２次元バーコード）状に塗布されることと，蛍光観察用カメラによって車外から車検ステッカーに塗布されたバーコードを撮像し，バーコードの情報を読み取ることが記載されている…

…車両の車番等の車両情報を認識するシステムに関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅱ）甲３－２：特開 2002-40960 号公報

「…透明基板の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

…基板上に形成した半導体膜から薄膜トランジスタを形成したＴＦＴアレイ基板などの薄膜装置に関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅲ）甲３－３：特開 2000-123106 号公報

「…ガラス部を有するレチクル（透明基板）の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

…フォトマスク，レチクル，ウエハ，ガラスプレート等の基板に刻印されたコードを読み取るコー

ド読取り装置に関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅳ）甲３－４：特開平 10-264934 号公報

「…バーコードMが表裏両面に印刷されているドーナツ形のラベルＭ１を，ディスク本体Ｐ１の回転中心Ｘと同芯状に透明板部Ｐ４の一側面に張り付けて，バーコードリーダ１０１でディスク本体Ｐ１の表裏いずれからでも読み取れるように付設することが記載されている。

…貸出を管理するための情報を読み取り可能に表示する情報表示部が物品本体に付設されている貸出用物品に関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅴ）甲３－５：特開平 4-77715 号公報

「…ガラス基板１上に文字列６を形成し裏面又は表面から直視することと，人間目視用の文字列６だけでなく，センサ機器としてバーコードリーダを用いるためにバーコード１６を設けることが記載されており…

…液晶表示素子に利用される認識マークに関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅵ）甲３－６：実願平 4-44150 号（実開平 6-21000 号）の CD-ROM

「…基盤５の裏面に，記録手段としてバーコードが付されている表示片３を貼付し，その表示片３を外面から透視することが記載されており…

…容器本体のバルブが取り付けられた肩部に所望の情報を記録した表示片を取り付けるためのガス容器用表示装置に関するものであって…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（補正発明）

【請求項３】印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と，この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと，このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって，上記合成樹脂板の裏面にバーコードが，上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。

（４）手続の経緯

平成21年3月12日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2009-137209号）
平成21年4月13日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年8月31日　：　上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
（１）　補正発明は，…引用例（特開平１０－２３０５８１号公報，甲１）に記載された引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，出願の際独立して特許を受けることができない。 【補正発明と引用発明との相違点】 透明な合成樹脂板に関し，補正発明が「合成樹脂板の裏面にバーコードが，上記凸版本体の印刷部

とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されている」と特定されるのに対して，引用発明では上記特定を有していない点。

…透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることは，本願の出願前に周知である（例えば，…甲３－１…甲３－２…甲３－３…甲３－４…甲３－５…甲３－６…を参照。以下「周知技術２」という。）。

判決

原告の主張	被告の主張
審決は，補正発明の技術分野において，透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることが本件出願前に周知である（周知技術２）と認定したが，当該認定をするに際して列挙した文献である甲３－１～甲３－６は，いずれも補正発明の樹脂凸版の技術分野とは全く異なる発明である。	…原告は，甲３－１～甲３－６の適用性について縷々主張しているが，審決は，上記各甲号証を「透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が，様々な技術分野で広く知られていること示す周知例として提示しているのであり，これらに基づいて周知技術２を認定した点に誤りはない。…

裁判所の判断

…甲３－１は，車両の車番等の車両情報を認識するシステムに関するものであって…刷版に関するものではないから，補正発明とは技術分野が異なるものである。

…甲３－２は，基板上に形成した半導体膜から薄膜トランジスタを形成したＴＦＴアレイ基板などの薄膜装置に関するものであって…刷版に関するものではない…

…甲３－３は，フォトマスク，レチクル，ウエハ，ガラスプレート等の基板に刻印されたコードを読み取るコード読取り装置に関するものであって…刷版に関するものではない…

…甲３－４は，貸出を管理するための情報を読み取り可能に表示する情報表示部が物品本体に付設されている貸出用物品に関するものであって…刷版に関するものではない…

…甲３－５は，液晶表示素子に利用される認識マークに関するものであって…刷版に関するものではない…

…甲３－６は，容器本体のバルブが取り付けられた肩部に所望の情報を記録した表示片を取り付けるためのガス容器用表示装置に関するものであって…刷版に関するものではない…

…甲３－１～甲３－６には，「透明基板の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が記載されているものの，いずれの証拠も刷版に関するものではなく，補正発明の技術分野とは異なる技術分野に関するものであるから，これらの証拠からから，「透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が，補正発明の術分野において一般的に知られている技術であるということはできない。

以上のとおり，審決が，補正発明の技術分野において，透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることが本件出願前に周知であると認定した点は誤りであるから，この周知技術を前提として補正

発明の進歩性を否定した審決の判断も，誤りというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

他の多くの技術分野で知られている技術に基づいて周知技術を認定することは、本件技術分野に限られるものではない。したがって、技術的射程は広いと思われる。

一方、多くの技術分野で知られている技術に基づいて周知技術を認定した上、進歩性が否定されるケースもある。知られている技術の属する技術分野と、審査対象の発明の属する技術分野との関連性の程度、その知られている技術が属する分野の数（その知られている技術が属する分野が、どの程度、存在するか）によっても判断は異なるように思われるので、法的安定性が高いとまではいえない。

裁判例 分類	36-3：引用文献において、物の発明であれば、作れるように記載されていない場合に、方法の発明であれば、使用できるように記載されていない場合に、引用発明として使用できるか否か（引用発明適格）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	引用発明に関する認定事項を説明するための引用例中の記載に、当業者の技術常識では考えられない事項が含まれている点が争点とされた事例である。

１．書誌的事項

事件	「光硬化性樹脂組成物事件」（無効審判） 知財高判平成18年9月14日（平成17年（行ケ）第10553号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-19510号（特開2002-220551号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第1部　篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

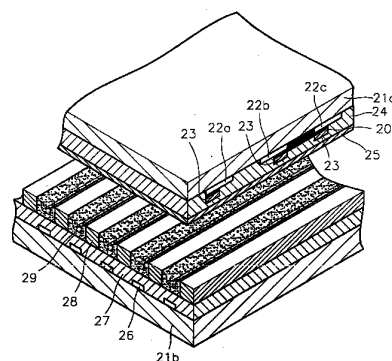
２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）の前面ガラス基板上に形成される白黒二層構造のバス電極に用いる従来の黒色層用組成物では、焼成の際に赤っぽく変色して画面のコントラスト向上のための充分な黒さが得られないなどの課題を解決するため、当該黒色層用組成物として、（A）四三酸化コバルト（Co_3O_4）黒色微粒子、（B）、有機バインダー、（C）光重合性モノマー及び（D）光重合開始剤を含有するものとし、これにより、焼成後においても充分な黒さが得られるなど、前記課題を解決できる光硬化性樹脂組成物を提供するものである。

（２）引用発明（引用例１）（特開2000-251744号公報）の概要

【図１】

引用例１に開示されているブラックマトリックス層２０は、ガラス粉末に酸化物と黒色顔料とが混合された絶縁性材料で形成されているところ、維持放電が発生する走査電極２２ｂと共通電極２２ｃとの間に形成されるブラックマトリックス層２０では両者を絶縁するのに対し、走査及び共通電極２２ｂ、２２ｃとバス電極２３との間に形成されるブラックマトリックス層２０では、絶縁性材料であるにもかかわらず通電可能となるとの技術事項が開示されている。特に、絶縁性材料であるブラックマトリックス層２０が通電可能となる理由として、「ブラックマトリックス層２０の厚さは薄いので，熱処理中，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂに含有された導電性粒子が熱拡散により前記ブラックマトリックス層２０へ拡散され，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂと前記バス電極２３とは通電が可能になる。」という説明がなされている。

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】白黒二層構造のバス電極に用いる，導電性微粒子を含有しない黒色層用組成物であって，(A)四三酸化コバルト（Co_3O_4）黒色微粒子，(B)有機バインダー，(C)光重合性モノマー，及び(D)光重合開始剤を含有することを特徴とする光硬化性樹脂組成物。

（４）手続の経緯

平成16年3月26日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成16年9月3日	：	被告による特許無効審判の請求（無効2004-80141号）
平成17年5月24日	：	「…本件特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><th colspan="2">審決（判決より抜粋）</th></tr>
<tr><td colspan="2">…審決は，…引用例１…の【００２４】には，『ブラックマトリックス層２０の厚さは薄いので，熱処理中，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂに含有された導電性粒子が熱拡散により前記ブラックマトリックス層２０へ拡散され，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂと前記バス電極２３とは通電が可能になる。』と記載されている。このため，ブラックマトリックス層２０のうち共通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３との間に位置する部分は，導電性を有するものとなって，通電経路の一部を構成していると考えられる。したがって，この構成において，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂの導電性を補うためのバス電極は，実質的に，ブラックマトリックス層２０の上記部分とこれに積層されたバス電極２３とから構成されている。すなわち，ブラックマトリックス層２０のうち共通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３との間に位置する部分は，実質的に二層構造のバス電極のうちの黒層を構成しているといえる。…</td></tr>
<tr><th colspan="2">判決</th></tr>
<tr><th>原告の主張</th><th>被告の主張</th></tr>
<tr><td>…段落【００２４】の「共通及び走査電極２２ａ，２２ｂに含有された導電性粒子」とは，ＩＴＯ（酸化インジウム錫）膜（以下「ＩＴＯ膜」…）中に含有される導電性粒子を意味するものと解されるところ，この導電性粒子がいかなるものであるかが不明であり，このようなＩＴＯ膜中の導電性粒子が熱処理によりブラックマトリックス層２０へ拡散するかどうかは，ブラックマトリックス層２０がいかなる材料であるかの特定がされていない以上，全く不明である。しかも，引用例１には，ＩＴＯ膜中の導電性粒子を熱拡散によりブラックマトリックス層へ拡散させる手法について何も示していない。</td><td>引用例１には，ガラス粉末に酸化物と黒色顔料とが混合された絶縁性材料で，かつ，感光性である材料でブラックマトリックス層２０を形成すること，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂと，バス電極２３との間にブラックマトリックス層２０を薄い厚さ寸法で設けること，及び，ブラックマトリックス層２０を設けるに際して加熱処理を施すと，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３との間では通電が可能になることが記載されている。したがって，引用発明１においては，ブラックマトリックス層２０を構成するための黒色顔料を含む絶縁性材料を，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３との間に薄い厚さ寸法</td></tr>
</table>

したがって，引用例１は，絶縁性材料（ブラックマトリックス層２０）を使用しつつ，いかにして導電性を確保するかについて当業者が実施可能なように記載されていない部分を包含するから，当業者は，引用発明１を技術的思想として把握することができない。 …引用例１には，「ガラス粉末に酸化物と黒色顔料とが混合された絶縁性材料は，加熱処理を施すと通電が可能になること」，及び，「通電可能になる理由は，共通及び走査電極を構成するＩＴＯ膜の導電性粒子が熱拡散によるものであること」が記載されているところ，上記記載事項は，いずれも本件出願時における当業者の技術常識では考えられない，すなわち，自然法則を利用した技術的思想として理解することができない事項であって，引用発明１は発明として完成しているということができない…。	で加熱処理を施して設けるという技術構成と，このような構成を採用することでそれら共通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３との間の通電が可能になるという作用効果とが明らかであるから，当業者はその発明を反復実施して所期の効果を得ることができるのであり，引用発明１は発明として完成している。

裁判所の判断

本件熱拡散の記載について，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂに含有された導電性粒子がいかなるものであるか，このようなＩＴＯ膜中の導電性粒子が熱処理によりブラックマトリックス層２０へ拡散するかどうかは，本件通電技術がなぜ生じるのかという理論的な裏付けの問題であって，これが解明されなければ本件通電技術が実施し得ないというものではない。

…本件通電技術の実施可能であることは，従来技術の問題点及び技術的課題とともに，上記具体的な構成及び当該構成の製造方法によって裏付けられているところ，「通電が可能になる」との本件通電技術の理論付けの問題，すなわち，本件熱拡散の記載について，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂに含有された導電性粒子がいかなるものであるか，このようなＩＴＯ膜中の導電性粒子が熱処理によりブラックマトリックス層２０へ拡散するかどうかは，本件通電技術の実施可能の問題とは直接関係がない。

…引用例１の本件通電技術は，従来技術の問題点及び技術的課題とともに，上記具体的な構成及び当該構成の製造方法によって裏付けられており，その実施を困難にするような格別の事情もないのであるから，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることが明らかである。そうすると，引用発明１が発明として完成していないということはできず，たとえ，引用例１の上記記載に接した当業者の中に，当該記載事項がいずれも本件出願時における当業者の技術常識では考えられない，すなわち，自然法則を利用した技術的思想として理解することができない事項であると考える者がいたとしても，それが上記のとおり実施可能な発明として開示されている以上，必ずしも従前の技術常識の枠内にとどまるとは限らないのであって，そのことによって，上記結論が左右されるものではない。

したがって，本件出願時における当業者の技術常識を根拠に，引用発明１は発明として完成しているということができないとする原告の上記主張も，採用することができない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、引用発明の認定に際し、その認定事項に関する引用例中の説明に、当業者の技術常識では考えられない事項（自然法則を利用した技術的思想として理解することができない事項）が含まれていると考える当業者がいるとしても、認定された引用発明それ自体が実施可能な発明として把握できるのであれば、その引用発明の適格性は失われない旨を判示したものと理解できる。

このような判示事項は、本判決の技術分野に限られるものではなく、広く一般的な引用発明の認定手法を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

また、その判示事項の判断内容や結論は、特に異論の余地は少ないと考えられるので、判例安定度は比較的高いものと考えられる。

裁判例 分類	36-3：引用文献において、物の発明であれば、作れるように記載されていない場合に、方法の発明であれば、使用できるように記載されていない場合に、引用発明として使用できるか否か（引用発明適格）が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「4－アミノ－1－ヒドロキシブチリデン－1,1－ビスホスホン酸又はその塩の製造方法事件」（無効審判） 知財高判平成22年8月19日（平成21年（行ケ）第10180号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平2-152494号（特開平3-101684号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第1部　塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、４－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分を含む、骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物に関する。

（２）引用発明の概要

（ｉ）甲７文献（甲７発明）：ベルギーのアントワープにおける第3回医薬品分析の国際シンポジウムにおいて頒布された要旨集の106頁（審決の認定）

「『骨吸収阻害剤である４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分として含む医薬製剤。』」

「…甲７発明の『４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート』は，本件発明６及び７の『４－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート』と，表現が異なっているだけで同一の化合物であることも明らかである。」（以上、判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（順に「本件発明6」、「本件発明7」）

【請求項６】４－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分として含む，骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物。

【請求項７】錠剤である請求項６記載の固体状医薬組成物。

（４）手続の経緯

平成2年6月11日　：　原告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成元年6月9日・米国）

平成7年1月27日　　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成20年4月8日　　：　被告による特許無効審判の請求（無効2008-800062号）
平成21年2月25日　　：　本件発明6及び7を無効とする旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件発明６及び７は，いずれも甲７発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反してされたものである…。
(1)　甲７発明の内容
…４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩の３水和物が存在することは甲７文献に記載されているのであるから，当業者は，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩を水溶液から晶出させることにより，３水和物が得られると，そして，もし水溶液からの晶出により得られた４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩の水和数が３を超えていれば，適宜条件を選択し，加熱，乾燥することにより水和数を減ずることにより，容易に，３水和物（トリハイドレート）を得ることができると考えるのが自然である。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
１　取消事由１（条文解釈又は条文適用の誤り）
(1)　甲７文献には,「４－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート」なる新規の化学物質…の構成しか開示がなく, その製造方法を理解し得る程度の記載もなければ, 本件特許の優先日当時の技術常識等においてその製造方法を見出すこともできないから,「骨吸収阻害剤である４－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分として含む医薬製剤」なる発明が記載されているとはいえない。</td><td>被告の主張
１　取消事由１（条文解釈又は条文適用の誤り）に対して
…審決において判断されたように，甲７文献の記載は，甲５ないし８，１０，１２ないし１４の各文献の記載に基づく論理的な判断によって，その新規物質の製造方法を理解できる程度の記載であるといえるから, 原告の取消理由は根拠がない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
２　取消事由１ないし５について
(1)　本件発明６及び７における<u>本件３水和物が新規の化学物質である</u>こと，<u>甲７文献には，本件３水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの，その製造方法について記載も示唆もされていない</u>こと，以上の点については当事者間に争いがなく，かつ審決も認めるところである。
そこで，このような場合，甲７文献が，特許法２９条２項適用の前提となる２９条１項３号記載の「刊行物」に該当するかどうかがまず問題となる。</td></tr>
</table>

ところで，特許法２９条１項は，同項３号の『特許出願前に・・・頒布された刊行物に記載された発明』については特許を受けることができないと規定するものであるところ，上記『刊行物』に『物の発明』が記載されているというためには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんがみれば，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。

特に，当該物が，新規の化学物質である場合には，新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから，刊行物にその技術的思想が開示されているというためには，一般に，当該物質の構成が開示されていることに止まらず，その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして，刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。

⑵　本件については…甲７文献には製造方法を理解し得る程度の記載があるとはいえないから，上記⑴の判断基準に従い，甲７文献が特許法２９条１項３号の『刊行物』に該当するというためには，甲７文献に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいて本件３水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるということになる。

⑶　…本件においては，本件出願当時，甲７文献の記載を前提として，これに接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，本件３水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができるような技術常識が存在したか否かが問題となるが…本件においては，本件出願当時，そのような技術常識が存在したと認めることはできないというべきである。

…以上によれば，原告の主張する取消事由１…は理由があり…

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準第Ⅱ部第2章1.5.3⑶②の「したがって、例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が本願出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない」の具体例であり、特に本事案のように新規物質に係る発明にとっては典型例といえる。安定性も高いと考えられる。

裁判例分類	37：新規性の有無が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	引用文献の製造方法で作られた物の詳細が本願発明で特定する物ほど詳細に記載されていなかった事例である。

１．書誌的事項

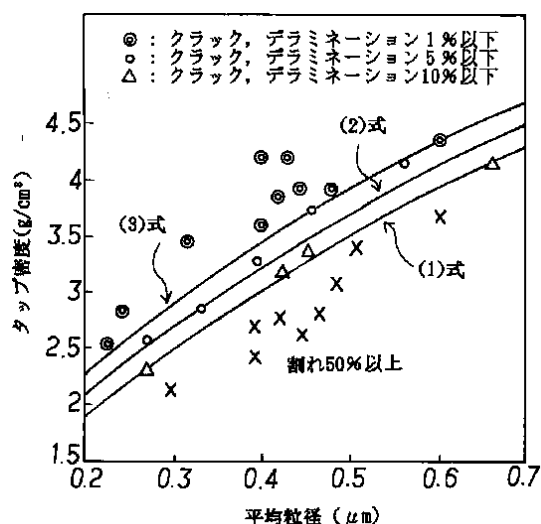
事件	「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉事件」（特許異議の申立て） 知財高判平成17年6月30日（平成17年（行ケ）第10280号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-50905号（特開平8-246001号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、磁器コンデンサー製造工程におけるクラックや剥離が発生しにくい、低抵抗な電極材料としてのニッケル粉を提供することを解決課題とし、平均粒径が0.1～ 1.0μmで、かつタップ密度が（2）式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である構成とした。

タップ密度≧－2.5×（平均粒径）^{2}＋7.0×（平均粒径）＋ 0.8・・・(2) 式

【図１】

（２）技術水準

（ｉ）刊行物２：特開平4-365806号公報

「「【００２０】【実施例】実施例１　図１に示すような反応器１を用い，蒸発部２の石英ボート３に原料の塩化ニッケルを10g入れ，2l／分のアルゴンガス４中に濃度（分圧）が5.0×10^{-2}になるよう蒸発させた。この原料混合ガスを1030℃（絶対温度でニッケル融点の0.755倍）に設定した反応部５へ輸送し，反応中央ノズル６から1l／分の割合で供給される水素と接触・混合させ反応を起こさせた。反応部の温度を石英管で保護された熱電対８によって測定したところ1065℃（同0.775倍）まで上昇した。」(3欄47行～4欄8行)

「【００２３】実施例４　実施例１において，蒸発温度を1000℃（絶対温度でニッケル融点の0.74倍），濃度（分圧）を8.5×10^{-2}とした以外は同じ条件でニッケル粉を製造した。熱電対８によって測定したところ1053℃（同0.77倍）まで上昇した。発生したニッケル粉の比表面積は2.9m^2／gであり，

電子顕微鏡観察によれば，平均粒径0.23μmの球状粉であった。」(4欄31～38行)」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）

【請求項１】平均粒径が0.1～ 1.0μmで、かつタップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であることを特徴とする積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。

タップ密度≧－2.5×（平均粒径）^{2}＋7.0×（平均粒径）＋0.8・・・(2)式

（４）手続の経緯

平成13年4月23日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出
平成13年6月8日　：　特許権の設定登録
平成13年11月12日　：　特許異議の申立て（異議2001-73067号）
平成15年2月19日　：　「…特許を取り消す。」との決定

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">決定（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件明細書の実施例１及び刊行物２の実施例４とを対比すると，塩化ニッケル蒸気濃度，反応温度は，ほぼ同一であり，<u>比表面積，平均粒径もほぼ同程度であるから，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径，タップ密度もほぼ同程度のものが得られているもの</u>と認められる。
…取消理由で引用した刊行物１…には，ＣＶＤ法(塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法)によるニッケル超微粉の一般的な特徴として，「粒度分布の幾何標準偏差が1.3～1.5であり，平均粒径は0.1～0.5μmの範囲で任意にコントロールできる」こと，「平均結晶子径は0.1μm以上であり，単結晶あるいは内部に双晶を含む高結晶性の粒子である」ことが記載されており…，さらに，本件明細書の実施例においても，塩化ニッケル蒸気濃度5.0×10^{-2}～2.0×10^{-1}，反応温度1010～1070℃の範囲で，得られたニッケル超微粉の粒度分布の幾何標準偏差は1.4～1.6，平均結晶子径は0.1～0.2μmであり，ほとんど差異はなく，<u>刊行物２の実施例４で得られたニッケル超微粉も，この範囲を大きく外れることはあり得ないから，粒度分布の幾何標準偏差は2.0以下，かつ平均結晶子径は平均粒径の0.2倍以上であると認められる。</u>
以上のとおり，刊行物２に記載された発明のニッケル超微粉は，本件請求項１及び２に係る発明のニッケル超微粉と同一の条件で製造されたものを含み，タップ密度，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径が本件請求項１，２に係る発明と重複するものと認められるから，両者は，上記の点で実質的に相違するとはいえない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…決定が行った仮定は，本件特許発明の結果から演繹して思いついた後知恵であり，合理的な根拠に基づくものではない。仮に，これらの仮定が</td><td>原告らは，刊行物２の実施例４について追試実験を行ったところ，甲７の実験報告書に示すとおり，同実施例のニッケル超微粉は，本件発明のタ</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>正しいとしても，刊行物２に記載された製造方法でつくられたニッケル超微粉の一部が本件請求項１記載の粉体特性を満たす可能性があることを示すにすぎない。
…原告らは，刊行物２記載の方法により製造されたニッケル超微粉が本件請求項１に係るニッケル超微粉とは異なることを示すために追試実験を行った。…すると，刊行物２の実施例４の条件に従って製造したとしても，本件請求項１記載のすべての特性を満たす範囲のものが製造できるとは限らないとの結果を得た（甲７の表２）。
…上記追試実験は，刊行物２記載の発明及び本件発明の出願当時の事情を考慮して実験条件を定めたものである。すなわち，刊行物２記載の発明については，当該発明の当時使用した装置に近い装置を用いるために，直径50ｍｍの石英管を反応管とし，反応管の反応部の長さ／直径（以下「装置Ｌ／Ｄ」という。）の数値を「6」としたものである。他方，本件発明については，その出願当時入手できた石英管の管径（直径65㎜）を採用し，さらにその当時には反応部の長さを長くして一定の特性を持ったニッケル超微粉をまとまった量製造する必要があったことを考慮し，装置Ｌ／Ｄの数値を「13.7」としたものである。このように，甲７の実験報告書のデータの装置Ｌ／Ｄの条件設定は合理的なものであり，刊行物２の実施例で得られた物と本件発明の物が同一物ではなく，その有用性が異なることを説明ないしは証明するために最もわかりやすい条件として現時点で設定したものにすぎない。</td>
<td>ップ密度に係る(2)式の関係を満足しないことが明らかになったから，本件発明が刊行物２に記載された発明であるとした決定の判断は誤りである旨主張している。
…上記実験報告書を検討すると，本件特許公報の図１の×点，△点及び○点に関する追試実験，刊行物２の実施例１及び４の追試実験のデータを対比すると，図１に関する追試実験の場合には装置Ｌ／Ｄ以外の条件を同一にして実験が行われ（装置Ｌ／Ｄの数値は，×点が6，△点が8.9，○点が13.7），○点だけがタップ密度の(2)式を満たしている。これに対し，刊行物２の実施例の場合は，装置Ｌ／Ｄの数値を「6」と設定して実験を行い，タップ密度に関する(2)式を満たさなかったとされている。…実験者は刊行物２の実施例について(2)式を充足しない数値をあえて採用したと考えられなくもない。
そうすると，原告らが提出した実験報告書は，それ自体が客観性や信憑性に欠けるものであり，しかも，本件明細書及び刊行物２の記載に基づかないものであるから，このような実験報告書のデータによって決定の新規性に関する判断が否定されるものではない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
(1)　…決定は，本件発明１及び２は刊行物２に記載された発明であるから，特特許法２９条１項３号に該当するので特許要件を充足しないと判断し，原告らはこの判断は誤りであると主張する。同号にいう「刊行物に記載された発明」とは，刊行物に記載されている事項及び刊行物の記載から当業者が把握し得る事項をいうと解すべき…。
…原告らは，刊行物２の実施例１及び４，本件明細書の図１の○点，×点，△点のデータ，本件明細書の実施例１について追試実験した結果を記載した実験報告書（甲７）を提出し，刊行物２の実施</td>
</tr>
</table>

例４記載の条件に従って製造されたニッケル粉は，本件特許の請求項１の特性をすべて満たすものではないと主張する。

しかしながら，この追試実験は，装置Ｌ／Ｄの数値を刊行物２の実施例について「6」，本件発明について「13.7」と設定して行われている。他方，本件明細書の図１の×点，○点，△点のデータ（本件明細書にはその具体的な製造条件について記載がない。）に関する製造実験は，装置Ｌ／Ｄの条件のみを変え，他の条件は本件明細書実施例４の記載に従って行われ，その結果，装置Ｌ／Ｄの数値をそれぞれ「6」及び「8.9」と設定した×点，△点については(2)式を満たさず，同数値を「13.7」と設定した○点については(2)式を満たすとの結果を得ている。同実験結果によれば，装置Ｌ／Ｄの数値はタップ密度の数値を左右する要素の一つであることが窺われる。

…装置Ｌ／Ｄ値はもとより，反応管径Ｄ及び反応部長Ｌについても，本件明細書及び刊行物２には全く記載がないのであるから，装置Ｌ／Ｄの数値をいかに設定するかは当業者に任された設計事項というべきであり，刊行物２の実施例について装置Ｌ／Ｄ値を「6」（本件発明の図１の追試では装置Ｌ／Ｄ値を「6」とした場合にタップ密度が最も小さくなっている。）に設定し，本件発明の実施例について装置Ｌ／Ｄ値を13.7（本件発明の図１の追試では装置Ｌ／Ｄ値を「13.7」とした場合にタップ密度が最も大きくなっている。）と設定すべき合理的な理由は見出すことができない。

したがって、原告らの行った追試実験の結果は，刊行物２の実施例１及び４記載の条件に従って製造されたニッケル粉の平均粒径，タップ密度，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径を正確に示しているものと認めることはできない。

…原告らは，仮に，決定の説示するとおり，刊行物２に記載された製造方法により製造されたニッケル超微粉が本件請求項１記載の特性を満たすことがあるとしても，それはごく一部にすぎず，それ以外の物は上記特性を満たさないと主張する。しかしながら，前記のとおり，本件発明は「新規な物の発明」であるから，刊行物２に記載された製造方法に基づいて製造されたニッケル粉の一部が本件請求項１記載の特性を満たすものであったとしても，本件発明は刊行物２に記載された発明であると認定することを妨げないというべきである。

…以上のとおりであるから，本件発明は，刊行物２に記載された発明であるとした決定の判断に誤りはなく，…

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、物の発明である本件発明が数値範囲又は数式で特定する各種物理量の記載がない刊行物について、その刊行物の実施例の製造方法と本件発明の実施例の製造方法とを比較し、これらがほぼ一致しているから、刊行物に記載された物も同じ数値範囲等に適合する特性を有する発明として引用発明を認定した。

本判決の判示内容は、同じ製造方法であれば同じ物が製造されるという当然の技術常識を根拠としているので、安定度は高いと思われる。

また、本事案の技術分野に限らず適用可能な判断基準を示すものであり、技術分野の異同によって判断が変わることがない点で判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例 分類	37：新規性の有無が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩事件」（無効審判） 知財高判平成25年7月24日（平成24年（行ケ）第10207号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-109号（特開2007-145852号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

２．事案の概要

（１）本件発明の概要

一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり、更に代謝速度、蛋白結合率にも差が生じることが知られていることから、医薬品には薬理学的に好ましい光学異性体を提供する必要があるところ、本願発明は、モルモットを使用した、ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologous PCA反応抑制作用試験で、(S)-エステルが(R)-エステルより優れた活性を有することから、絶対配置が(S)体である本件化合物は、生体内で抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性の本体として作用する優れた光学異性体であることを見出したというものである。

また、医薬品は、高度な品質を確保するために物理化学的安定性に優れた性質を有することが望まれるところ、本願発明は、絶対配置が(S)体である本件化合物の様々な酸付加塩で多くのものは、油状物であるか、吸湿性の結晶であったが、ベンゼンスルホン酸塩は吸湿性の少ない結晶として得られ、かつ、保存安定性に優れることから、医薬品として特に適した化合物であることを見出したというものである。

（２）技術水準

（ｉ）甲１公報（甲１発明）：特開平2-25465号公報及び特願昭63-175142号についての第17条の2の規定による補正の掲載（審決の認定）

「４－〔４－〔(４－クロロフェニル)(２－ピリジル)メトキシ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩」（判決より抜粋）

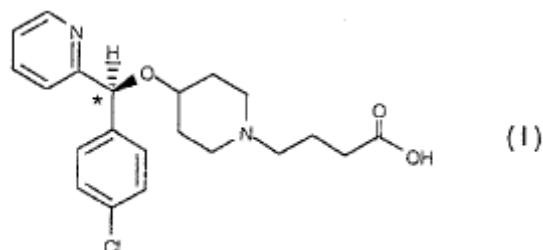
（ⅱ）甲７５の１刊行物：「分離技術」第25巻第5号（判決の認定）

「…本件特許の優先日における技術常識として、光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合があることが広く知られており、近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により、光学異性体間で生物に対する作用が異なる化学物質については、これをラセミ体のままで使用するのではなく、光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件特許発明1）

【請求項１】

式（Ｉ）

【化１】

で示される絶対配置が（Ｓ）体である光学活性ピペリジン誘導体のベンゼンスルホン酸塩。

（４）手続の経緯

平成19年1月4日	：	被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成8年12月26日）
平成23年3月18日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年6月9日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2011-800098号）
平成24年4月23日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件特許発明１は，…甲１公報…に記載された…甲１発明…ではなく，…本件特許発明１に係る特許は，特許法２９条１項３号…の規定に違反してされたものとすることはできない。
(2)　審決が認定した…同発明と本件特許発明１との…相違点は，次のとおりである。
ウ　相違点
４－〔４－〔(４－クロロフェニル)（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸が，本件特許発明１では「絶対配置が（Ｓ）体である」のに対し，甲１発明では絶対配置が（Ｓ）体であることが特定されていない点
（以下，４－〔４－〔(４－クロロフェニル)（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸を「本件化合物」という。）
…医薬に用いられる化合物の場合には，ラセミ体が開示されていることをもってそれを構成する光学異性体が開示されているとすることはできないとして，本件特許発明の新規性を肯定している…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　ラセミ体の開示とその光学異性体の開示について
…平成３年(行ケ)第８号…（以下「東京高裁平成３年判決」という。）は，ラセミ体が公知であ</td><td>被告の主張
(1)　本件特許発明１と甲１発明の相違点は，より正確には，①本件特許発明１では（Ｓ）体の本件化合物を用いるのに対し，甲１発明ではこの点につき特定がないこと（相違点①）…，②本件特許</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>ればその光学異性体には新規性がない旨判示している。特許庁も，この判決以降，医薬組成物に対しても，ラセミ体の開示をもって（R）体及び（S）体の開示があると判断している…。したがって，ラセミ体が開示されていれば，（R）体及び（S）体がそれぞれ開示されていると見るべきであり，その光学異性体に新規性は認められない。
　このことは，特許庁の運用指針「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」（昭和５０年１０月特許庁策定)（…以下「運用指針」という。）に照らしても明らかである。…運用指針には，「立体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と，その立体異性体の発明とは，原則として別発明とする。（なお，ここでいう自明とは単純な光学異性体のように，不整炭素原子の存在により，その光学異性体の存在が明らかである場合をいう。）」…との規定がある。この規定は，光学異性体の存在が明らかであればラセミ体の発明と立体異性体の発明とを同一発明として取り扱うことを説明したものである。…
(2)　甲７の実験報告書記載の方法（以下「甲７記載の方法」という。）が自明であることについて
　審決は，本件化合物を光学分割する方法として甲７記載の方法が当業者にとって自明であったとはいえないと判断しているが，この判断は誤りである。本件特許の優先日当時，甲７記載の方法で使用されたカラムを使用して実際に分割に成功した例は多数存在している…から，本件化合物を光学分割する方法として甲７記載の方法は当業者にとって自明であったというべきである。したがって，甲１公報には，甲７記載の方法で本件化合物を光学分割する方法が記載されているに等しいというべきである。</td><td>発明１では，（S）体の本件化合物をベンゼンスルホン酸塩とするが，甲１公報にはこの点につき記載がないこと（相違点②）の２点となる。
　相違点①については，甲１公報に記載された本件化合物のラセミ体から甲７…の各実験報告書に記載された分取方法・条件を用いて（S）体を分取することは本件特許発明の優先日当時知られていない。相違点②については，甲１公報には，本件特許発明に係る「（S）体」の本件化合物の「ベンゼンスルホン酸塩」について開示がない。
(2)　原告は，東京高裁平成３年判決及び運用指針を根拠に，ラセミ体の開示をもって（R）体及び（S）体の開示があると見るべきであるとして，本件特許発明に新規性は認められないと主張する。
　しかし，東京高裁平成３年判決は，殺虫剤の中間体というそのままでは何の活性もない「物」に関してなされた判決であるのに対し，本件特許発明は「医薬の有効成分として用いられる化合物」に関する発明であるから，上記判決の射程は本件特許発明には及ばない。
　また，運用指針に係る原告の主張は，「（なお，ここでいう自明とは…をいう。）」との記載を利用して，「立体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と，その立体異性体とは，原則として別発明とする。」との部分を反対解釈したものと考えられるが，上記括弧書きは，「自明」の文言を定義しているにすぎず，上記のような反対解釈の根拠となるものではない。そもそも，運用指針は，平成５年の審査基準の改定によってもはや運用指針として用いられることはなく，審決でも採用されていない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断　※文中の斜体文字は明らかな誤字を訂正したものである。
　…甲７５の１刊行物の記載によれば，本件特許の優先日（平成８年１２月２６日）における技術常</td></tr>
</table>

識として，光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合があることが広く知られており，近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により，光学異性体間で生物に対する作用が異なる化学物質については，これをラセミ体のままで使用するのではなく，光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。

このように本件特許の優先日における技術常識を参酌すれば，ある化学物質の発明について光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合，ラセミ体自体は公知であるとしても，それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認めるのが相当である。

原告は，東京高裁平成３年判決及び運用指針を根拠として，ラセミ体が開示されていれば，（R）体及び（S）体がそれぞれ開示されていると見るべきであり，特に本件化合物については，光学異性体の存在が甲１公報に明記されているのであるから，（S）体を対象とする本件特許発明が新規性を欠くことは明らかであると主張する。

しかし、東京高裁平成３年判決は，昭和５３年１月３１日を優先日として特許出願された発明の新規性を否定した審決の取消しを求める審決取消訴訟において，一対の光学異性体から成るラセミ体が刊行物に記載されている場合，その一方を単独の物質として提供する発明の新規性を有するか否かが争われた事案について，光学異性体は，一般に，旋光性の方向以外の物理的化学的性質においては差異がないから，ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているというべきであるとして上記発明の新規性を否定した判決であり，本件特許の優先日（平成８年１２月２６日）の技術常識を参酌したものでないことは明らかであるから，同判決を本件について適用すべき裁判例ということはできない。

すなわち，…本件特許の優先日…における技術常識に照らせば，ある化学物質の発明について光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合，ラセミ体自体は公知であるとしても，それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認めるべきであって，本件特許の優先日における判断として，ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているとして新規性を否定するのは誤りである。

また，運用指針については，確かに，原告の主張する規定（「立体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と，その立体異性体の発明とは，原則として別発明とする。（なお，ここでいう自明とは単純な光学異性体のように，不斉炭素原子の存在により，その光学異性体の存在が明らかである場合をいう。）」（特－１３頁））があり，この規定は，不斉炭素原子の存在により，その光学異性体の存在が明らかである場合については，立体異性体の存在が自明であるとして，ラセミ体の開示をもって光学異性体の開示があると見るべきである旨を述べているものと見る余地がなくはない。

しかし，上記のとおり，本件特許の優先日における技術常識は，昭和５３年当時には未だ技術常識として確立していなかったのであるから，昭和５０年当時にも技術常識として確立していなかったことは明らかである。本件特許発明の新規性の有無については，本件特許の優先日…における技術常識に照らして判断すべきであり，運用指針の規定を根拠とするのは誤りである。

…甲７記載の方法で使用されたカラムを使用して分割できる物質が多数存在するとしても，当該カラムを使用して本件化合物ないしこれと化学構造が類似した化合物を光学分割できる例が知られて

いない以上，本件特許の優先日当時において，本件化合物を光学分割する方法として甲７記載の方法は当業者にとって自明であり，甲１公報には甲７記載の方法で本件化合物を光学分割する方法が記載されているに等しいということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の争点は、一のラセミ体が公知の場合、そのラセミ体を構成する光学異性体が公知であるか否かであるが、これはラセミ体とその光学異性体が薬理効果等で異なることが知られている医薬分野における特有の問題といえ、技術的射程はさほど広くないといえる。

類似の判決として、本判決でも引用された「光学活性置換ベンジルアルコール事件」東京高判平成3年10月1日（平成3年（行ケ）第8号）があるが，本判決では本件特許の優先日の技術常識を参酌したものでないことを理由に適用されなかった。そうすると、本判決の判示事項は、異なる優先日の技術常識を参酌する事案には適用され得ない可能性があるといえる。したがって、安定度はさほど高くないことが推察される。

裁判例分類	41：進歩性の判断において、最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集めかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	コンピュータ・ソフトウエア関連発明において、人手で行っていた作業をシステム化することに困難性はないと判断した判決である。

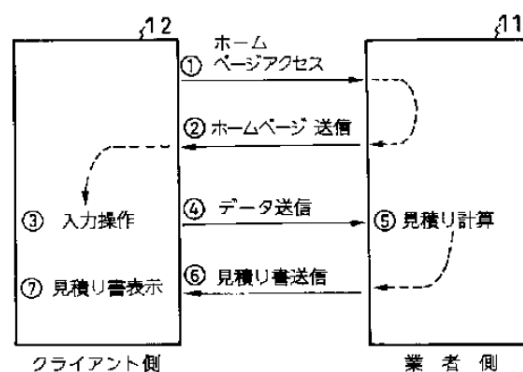
1．書誌的事項

事件	「運送費の見積り装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成17年6月28日（平成17年（行ケ）第10335号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-285983号（特開2001-109799号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　塩月秀平裁判長、田中昌利裁判官、髙野輝久裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、クライアント側端末１２によってデジタル通信ネットワーク１０を通して業者側のホームページにアクセスし、端末１２の画面上に表示される項目に順次回答することによって入力操作を行い、入力したデータを業者側端末１１に送信し、業者側端末１１が見積りの計算を行い、計算結果をクライアント側端末１２に送信し、端末１２の画面上に表示することで、短時間かつ正確に運送費の見積りを自動的に行なえるようにしたものである。

【図２】

（2）技術水準（審決の認定）

（ｉ）引用例１：特開平10-334135号公報

「デジタル通信ネットワークと，

前記通信ネットワークに接続されており，建築費の見積り計算を行なうホストコンピュータと，

前記通信ネットワークに接続されており，予め設定されたプログラムによって表示される見積りに必要な項目について情報を入力し，前記通信ネットワークを通して前記ホストコンピュータに前記入力された情報を送信するユーザーのパーソナルコンピュータと，

を具備し，前記ホストコンピュータが送信された情報に基いて建築の見積りの計算を行ない，該見積り計算の計算結果を前記通信ネットワークを通して前記ユーザーのパーソナルコンピュータに送信することを特徴とする建築費の見積り装置。」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用例２：特開平11-213194号公報

「荷物などの運送費が，物品の種別，発送元から発送先までの発送距離，重量，個数などによって算出されること，また，入力された情報を基に運送費を（窓口処理）装置で計算すること。更に，郵便番号を入力することにより発送元から発送先までの発送距離を特定すること。」（判決より抜粋）

（ⅲ）周知技術（引用例２等）

「入力された情報を基に運送費を装置で計算することは，例えば，引用例２に見られるように周知のことである…

運送費が物品の数および発送元から発送先までの発送距離よって算出されることは，例えば引用例２の記載や引っ越しの際の見積り業務等に見られるように，周知のこと…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項１】デジタル通信ネットワークと，
前記通信ネットワークに接続されており，運送費の見積り計算を行なう第１の端末と，
前記通信ネットワークに接続されており，予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力するとともに，７桁の郵便番号の入力，６桁の電話番号の局番の入力，所在地の選択的入力，または画像情報に基く地図を画面上に展開し，積荷地点と降荷地点とを指示することによって,積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定するのに必要な情報を入力し，前記通信ネットワークを通して前記第１の端末に前記入力された情報を送信する第２の端末と，
を具備し，前記第１の端末が送信された情報に基いて運送費の見積りの計算を行ない，該見積り計算の計算結果を前記通信ネットワークを通して前記第２の端末に送信することを特徴とする運送費の見積り装置。

（４）手続の経緯

平成13年11月2日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2001-19717号）
平成13年12月3日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成16年8月30日	：	上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
また，運送費の見積り業務において，物品の数を表す手段として，予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れる様にすることは，例示するまでもなく周知のことであり，また，引用例２には，運送費を計算する際，郵便番号を入力することによって発送距離を特定することが記載されている。 したがって，引用例１に記載の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，引用例２記載の手段および周知の手段を適用し，見積りに必要な項目として「イ．物品の数」および「ロ．発送元から発送先までの発送距離を特定する情報」とし，かつ，これらの具体的な構成として，イ．予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れることによって物品の数

<table>
<tr><td colspan="2">を特定し，また，ロ．郵便番号を入力することによって発送元から発送先までの発送距離を特定することは，当業者が容易に考えることが出来るものと認められる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">**判決**</td></tr>
<tr><td>**原告の主張**
(ｱ)　本願補正発明は,「予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力する」という構成を採用し,プログラム上に予め設定された各物品の単価中の選択された物品の単価に,その物品の個数を乗じ,選択された全物品を合算することによって,見積り計算を迅速にかつ簡単に行うことを可能にするのであって，顕著な作用効果を奏する。
(ｴ)　したがって，引用例１に記載の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際に,「予め用意された物品リストを用い,運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れることによって物品の数を特定する」ように構成することは当業者が容易に考え得ることではない。</td><td>**被告の主張**
(ｱ)　引用例１の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，物品の個数を入力することは当然のことである。そして，運送費の見積り業務において，物品の数を表す手段として,「予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れるようにすること」は周知である（例えば，乙２（アーク引越センターの「御見積書」）参照)。
したがって，引用例１の見積り装置を運送費の見積り装置に応用する際，この周知の手段を採用し,「予め用意された物品のリストを用い，運送対象の物品の箇所（項目）にその個数を入れることによって物品の数を特定する」ように構成することは，当業者が容易に考え得ることである。そして，また，このように構成することによって，原告の主張するような効果が得られることは自明のことであり，これは当業者が予期し得る程度のものであって，格別顕著なものではない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">**裁判所の判断**
…これによれば，運送業者は，従来から，運ぶべき物品の量（すなわち個数）や種類を確認し，物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力することにより，運送費の見積り計算を行っていたということができる。
…この記載によれば，引用例２には，運送費の計算を行う装置では，運ぶべき物品の個数や種類を入力することでシステム化していたことが開示されている。
そうすると，本願補正発明と引用例１記載の発明が,「予め設定されたプログムによって表示される見積りに必要な項目について情報を入力」する点で一致するから（このことは，原告も争わない。)，従来，運送業者が，物品リストを用いて人手で行っていた見積りをシステム化するに際し,「予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力する」ように，通信ネットワークを利用して実現することに，何ら困難性はない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

技術的射程は、本事案の技術分野（コンピュータ・ソフトウエア関連発明）に限定して適用される判示内容であると考えられる。

本判決は、「オンライン看護支援装置事件」東京高判平成16年12月27日（平成15年（行ケ）第268号）

の「看護業務において，仕事の進め方として５ＷＩＨを決めておくことは，当業者が当然に考えることであり，…引用発明において，相違点５に係る「看護指示入力工程における詳細指示入力画面において，５ＷＩＨをオペレーションラベルとして注記する」構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たことというべきである。」という判示事項と同様の趣旨であるため、安定度は高いと考えられる。

なお、本判決及び「オンライン看護支援装置事件」東京高判平成16年12月27日（平成15年（行ケ）第268号）は、特許庁ウェブサイトに掲載の「ビジネス関連発明の主な判決事例集」[12]にも掲載されている。

[12] http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/gizyutu_hanketu/shiryou_01.pdf
[最終アクセス日：2014年10月22日]

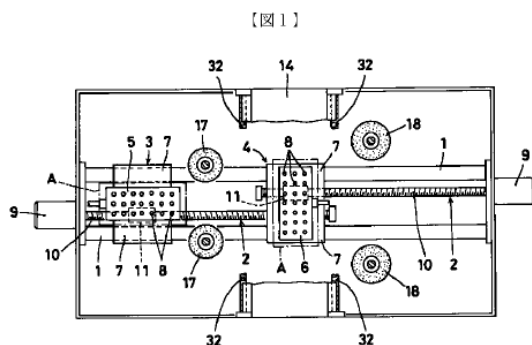
裁判例 分類	41：進歩性の判断において、最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集めかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

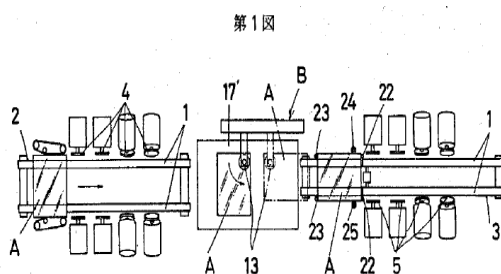
事件	「板ガラスの加工装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年10月12日（平成17年（行ケ）第10728号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-212259号（特開2000-42888号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、板ガラスの四辺の辺縁を能率よく研磨するようにするため、レール１をガイドとし進退走行するように設けた上流側走行体３及び下流側走行体４と、この上流側及び下流側走行体に上面に載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持するように設けた上流側テーブル５及び下流側テーブル６と、を備える。また、この上流側テーブル５上の板ガラスを適宜の支持手段により取り上げ、９０度旋回後に下流側テーブル６上に載置するように設けた受け渡し装置１３を備え、さらに、上記上流側及び下流側走行体の走行路の両側に設けた板ガラスの辺縁研磨の上流側砥石１７及び下流側砥石１８とを備え、四辺の研磨を２ステーションで行なう。

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（引用発明１）：実開平1-81265号公報（審決の認定）

「板ガラスＡの板面を挟持して走行させる左右に所定の間隔を存して並列させかつ上下二本が一組となるベルトコンベヤ１により構成され，直列に並べられた上流搬送路２及び下流搬送路３と，上流搬送路２から送り込まれる板ガラスＡを適宜の支持手段により取り上げ，９０゜旋回後に下流搬送路３に送り込む旋回装置Ｂと，上流搬送路２及び下流搬送路３を挟む両側に設けられ，板ガラスＡの走行方向左右に位置する辺縁を研磨する上流側の回転砥石４及び下流側の回転砥石５とからなる板ガラスの辺縁を研磨する研磨装置。」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用例２（引用発明２）：特開平10-118907号公報（審決の認定）

「ガラス基板の外周加工装置において，ガイドレール１２に沿って適宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた搬送基台１１と，この搬送基台１１に上面に載置したガラス基板１を適宜の保持手段により保持するように設けた保持テーブル１３とからなる搬送手段を用いること」

（判決より抜粋）

（ⅲ）引用例３（引用発明３）：特開平5-16063号公報（審決の認定）

「板ガラスの加工装置において，搬送手段の両側に設けた板ガラスの研磨砥石をデジタル制御により接近，離反移動するように構成すること」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】レールをガイドとし，かつ適宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた上流側走行体及び下流側走行体と，この上流側及び下流側走行体に上面に載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持するように設けた上流側テーブル及び下流側テーブルと，この上流側テーブル上の板ガラスを適宜の支持手段により取り上げ，９０度旋回後に下流側テーブル上に載置するように設けた受け渡し装置と，上記上流側及び下流側走行体の走行路の両側に設けた板ガラスの辺縁研磨の上流側砥石及び下流側砥石とからなり，上記上流側，下流側砥石のいずれか片方が，数値制御により接近，離反移動するようにしたことを特徴とする板ガラスの加工装置。

（４）手続の経緯

平成14年10月17日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成15年7月9日	：	拒絶査定
平成15年8月11日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2003-15494号）
平成17年9月2日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

(1)　審決は，…本願発明が，…「引用発明１」，「引用発明２」，「引用発明３」…に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。

(2)　審決が本願発明と引用発明１とを対比して認定した…相違点は，それぞれ次のとおりである。

（相違点）

「［相違点１］本件発明…では，上流側搬送手段及び下流側搬送手段が，レールをガイドとし，かつ適宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた上流側走行体及び下流側走行体と，この上流側及び下流側走行体に上面に載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持するように設けた上流側テーブル及び下流側テーブルとからなり，受け渡し装置が，上流側テーブル上の板ガラスを下流側テーブル上に載置するようになっており，また，上流側砥石及び下流側砥石が，上記上流側及び下流側走行体の走行路の両側に設けられているのに対して，引用例１記載の発明では，上流側搬送手段及び

<table>
<tr><td colspan="2">下流側搬送手段が，それぞれ板ガラスの板面を挟持して走行させる左右に所定の間隔を存して並列させかつ上下二本が一組となるベルトコンベヤからなり，受け渡し装置が，上流側ベルトコンベアから送り込まれた板ガラスを下流側ベルトコンベアに送り込むようになっており，また，上流側砥石及び下流側砥石が，上流側及び下流側ベルトコンベアの両側に設けられている点。
［相違点２］本願発明では，上流側，下流側砥石のいずれか片方が，数値制御により接近，離反移動するようになっているのに対して，引用例１記載の発明では，そのように特定されていない点。」…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…本願発明と引用例１ないし３とを個別に対比すると，その構成は相違しているから，本願発明は公知技術である引用例１ないし３を単に寄せ集めたものではなく，また，本願発明は，引用例１ないし３の総和以上の顕著な作用効果を奏するものである。
また，仮に，本願発明が公知技術の寄せ集めであるとしても，単なる寄せ集めではなく，引用発明１の奏する作用効果を超える新たな作用効果を奏するものである以上，進歩性があるというべきである。</td><td>被告の主張
…原告の主張する，板ガラスの研磨工程が簡略化され，ひいては板ガラス１枚の研磨完了時間も短縮されるという効果は，引用例２に記載された，「レールをガイドとし，かつ適宜の走行駆動手段により進退走行するように設けた走行体と，この走行体に上面に載置した板ガラスを適宜の保持手段により保持するように設けたテーブルとからなる搬送手段」を引用例１における上流側及び下流側搬送手段として用いたことにより当然生じる効果にすぎないものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…板ガラスの研磨工程が簡略化され、ひいては板ガラス１枚の研磨完了時間も短縮されるという効果は，引用発明１に，引用発明３の「板ガラスの加工装置において，搬送手段の両側に設けた板ガラスの研磨砥石をデジタル制御により接近、離反移動するように構成すること」との技術事項を採用し，相違点２に係る本願発明の構成とすることによって奏される自明の効果にすぎない。
…本願発明は，公知技術である引用発明１ないし３を寄せ集めた発明であり，その作用効果も，引用発明１ないし３の総和以上の作用効果を奏するとはいえない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決においては、本願発明の基本的構成と引用発明の基本的構成とが、相当近いように思われる。

「単なる寄せ集め」か否かの理由づけに、「本願発明が引用発明１ないし３の総和以上の作用効果を奏する」か否かが用いられた点は、近時の判決においては、このような判示は見られない。

裁判例分類	41：進歩性の判断において、最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集めかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「ペトロラタムを基にした鼻用軟膏事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年9月8日（平成22年（行ケ）第10296号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2136号107頁、判例タイムズ1382号303頁
出願番号	特願2000-257825号（特開2001-342131号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、安全で幅広い作用を持ち、快適に使用することができ、治療費の負担の少ない吸入アレルギー性反応の予防薬剤の提供を目的とし、特定以上の粘度を有することを特徴とする飽和炭化水素の少なくとも１つの混合物を含んでなる鼻用軟膏に関する。

（２）技術水準

（ｉ）引用例（引用発明）：西ドイツ特許第4117887号明細書（平成3年12月12日公開）（審決の認定）

「…室温においてゲル状の，基本的に飽和炭化水素からなる公知の混合物から成る吸入アレルギー性反応の予防のための鼻用軟膏」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知技術（判決の認定）

「…医薬品添加物ハンドブック（甲４１）によれば，ワセリンは，飽和炭化水素の混合物ということができる。また，ワセリンの特性として，９８．９℃における粘度は「白色ワセリン：６０－７５S.U.S.*，黄色ワセリン：５７－８２S.U.S.*（*Saybolt Universal Seconds)」と記載されているところ…，1S.U.S.＝０．２１５８ｍｍ²／秒で換算すると，上記粘度は，白色ワセリンの場合，１２．９～１６．２ｍｍ²／秒であり，また，黄色ワセリンの場合，１２．３～１７．７㎜²／秒となる。

このように，医薬品に使用されるワセリンの９８．９℃における粘度は，例えば白色ワセリンの場合，１３～１６ｍｍ²／秒の範囲であり，ＤＩＮ５１　５６２法（１００℃）で測定した場合も，これと大きく異なるものとは考えられない。そうすると，優先日より前に，ＤＩＮ５１　５６２法で１００℃で測定した場合に８ｍｍ²／秒以上の粘度を有する飽和炭化水素の混合物は，医薬品に配合するワセリンとして周知の物質であったということができる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】ＤＩＮ５１　５６２法による８ｍｍ²／秒（１００℃）以上の粘度を有することを特徴とする飽和炭化水素の少なくとも１つの混合物及び任意な追加の少なくとも１つの処置用添加剤から

成る，吸入アレルギー性反応の予防のための鼻用軟膏。

（４）手続の経緯

平成12年8月28日　：　特許出願（優先権主張日：平成12年5月31日・ドイツ）
平成18年1月19日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成18年2月21日　：　拒絶査定
平成18年5月29日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2006-11063号）
平成22年5月6日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件審決の理由は，要するに，本願発明は，…引用例に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
…本願発明と引用発明との…相違点を，以下のとおり認定した。
ウ　相違点１：飽和炭化水素の少なくとも１つの混合物が，本願発明は，ＤＩＮ５１　５６２法による８ｍｍ²／秒（１００℃）以上の粘度を有するものであるのに対し，引用発明は，室温においてゲル状の公知のものであるとする点</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　動機付け及び粘度について
ア　本願発明の特徴的部分
本願発明の本質的な特徴部分は，飽和炭化水素を含む公知の混合物のパラメータのうち「粘度」に着目し，「粘度」を「８ｍｍ²／秒（１００℃）以上」とする構成を採用することによって，粘度の持つ「特定の物理的特性」を介して，真に，アレルギー性反応を予防し得る効果を奏したところにある…。
すなわち，引用発明が，アレルギー性反応の予防に効果がなく，身体への危険性があることが当業界で常識化していた状況にもかかわらず，本願発明の発明者は，飽和炭化水素を含む公知の混合物の粘度を調整することによって，その物理的特性を介して，真にアレルギー性反応の予防効果を生じさせてみようという独自の技術思想を抱き，かかる技術思想の下，初めて，飽和炭化水素を含</td><td>被告の主張
(1)　動機付け及び粘度について
ア　引用発明の「室温においてゲル状，基本的に飽和炭化水素からなる公知の混合物」には，「薬学的・化粧品的に『ワセリン』と定義される炭化水素混合物」が用いられる。この「ワセリン」は…医薬品の軟膏基材として汎用されている…。医薬品製剤に用いられるワセリンの粘度は，ＤＩＮ５１　５６２（１００℃）による８ｍｍ²／秒以上の範囲にあるから，引用発明の…「室温においてゲル状の，基本的に飽和炭化水素からなる公知の混合物」として使用される上記の「薬学的・化粧品的に『ワセリン』と定義される炭化水素混合物」には８ｍｍ²／秒以上のものが包含されることは明らかである…。
引用例の記載全体からすれば，引用発明の目的・効果は，基本的に「室温でゼラチン状を保っている」飽和炭化水素物質の混合物によって達成</td></tr>
</table>

む公知の混合物の「粘度」を高粘度…に調整してみた結果，「特定の物理的特性」を介して，鼻の粘膜に浸透することなく，保護膜として同じ場所に残り，アレルゲン担体に対して機械的バリアを産生する方法により，真にアレルギー性反応を予防することに成功したのである。 イ 動機付け 引用例の実施例１及び３には，「粘度」に関する記載は一切ない。…粘度を調整して，アレルギー性反応予防効果を確認する目的がないことは明らかで，粘度は「６ｍｍ²／秒（１００℃）」であって，本願発明の８ｍｍ²／秒以上（１００℃）の開示や示唆は一切ない。 ウ　汎用されているワセリンの粘度範囲との関係 また，本願発明の特徴的部分は…である。かかる知見がない場合において，市販されるワセリンの中に，本願発明の規定する粘度に合致するものがたまたまあるということのみでは，引用例から本願発明に容易に想到できるとはいえない。飽和炭化水素化合物の粘度に着目した知見は，本願発明に特徴的な新規な点であり，引用例には，粘度を調整することによってアレルギー性反応を予防する試みをしたはずであるという示唆等は一切ない。本件審決の判断は，現時点から振り返ったまさに後知恵にすぎず，事後分析的な判断手法を採用しない限り，当業者が，引用例から出発して，本願発明の前記特徴点には到達し得ない。	されるものであり，そのような飽和炭化水素物質には，当該技術分野で汎用される「ワセリン」が包含されるのであるから，引用発明の「飽和炭化水素からなる公知の混合物」を粘度で表現すれば，８ｍｍ²／秒以上の粘度を有する飽和炭化水素混合物ということになる。 そうすると，８ｍｍ²／秒以上の粘度を有するワセリンの使用について，たとえ引用例に直接的な記載がないとしても，引用例の記載に接した当業者からすれば，引用発明の「室温でゼラチン状を保っている飽和炭化水素物質の混合物」を具体的に使用した記載がある以上は，粘度が８ｍｍ²／秒以上のワセリンを使用することが示唆されていることになるのは明らか…。 イ　引用例には，引用発明の「室温でゼラチン状を保っている飽和炭化水素物質の混合物」として，８．０ｍｍ²／秒以上の粘度を有するワセリンの使用について示唆されている。 引用発明は，「室温においてゲル状の，基本的に飽和炭化水素からなる公知の混合物」として「薬学的・化粧品的に『ワセリン』と定義される炭化水素混合物」を選択し得るものである。引用例の従来技術の記載にもあるとおり，ワセリンは，軟膏等の医薬品製剤分野で汎用される添加物であって，「本願発明の規定する粘度に合致するものがたまたまある」というような添加物ではない。

裁判所の判断

ア　本願発明と引用発明との相違点１は，飽和炭化水素の少なくとも１つの混合物が，本願発明は，ＤＩＮ５１　５６２法による８ｍｍ²／秒（１００℃）以上の粘度を有するものであるのに対し，引用発明は，室温においてゲル状の公知のものであるとする点である。

イ　引用例には，「ゲル様の稠度が室温においてもたらされる限り，本発明の目的は，実質的に飽和型の炭化水素から成る任意の混合物によって達成され得ることが判っている。…種々のワセリンタイプと同様に，本発明による作用を示す。」と記載され，また，試験例１ないし３に，黄色ワセリン，白色ワセリン及び軟パラフィンを用いた鼻用軟膏が吸入アレルギー反応を予防することが記載されている。よって，引用例には，室温においてゲル状であって，その他の物性は様々である基本的に飽

和炭化水素からなる混合物から成る鼻用軟膏が吸入アレルギー反応を予防に有用であることについての示唆が記載されているものと認められる。

ウ　そうすると，吸入アレルギー反応の予防に用いる鼻用軟膏の成分である室温においてゲル状の飽和炭化水素の混合物として，上記(1)のとおり優先日前に周知であったＤＩＮ５１　５６２法で１００℃で測定した場合に８ｍｍ^2／秒以上の粘度を有するワセリンを使用することは，当業者であれば格別の創意を要する事項とはいえない。

(3)　原告の主張について

ア　動機付け及び粘度について

原告は，引用例には，飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという示唆がないなどとして，引用例の記載から本願発明に想到する動機付けがなく，本件審決の判断は後知恵にすぎないと主張する。

引用例の請求項３には…，粘度が飽和炭化水素の混合物を特定するための物性の１つであると理解できる記載はあるものの，吸入アレルギー性反応の予防との関係においては，確かに，飽和炭化水素の混合物の粘度に着目するという直接の示唆は存在しない。

しかし，そもそも，本願明細書にも，飽和炭化水素の混合物の粘度について，８ｍｍ^2／秒という数値が特別な技術的意義を有すると認められる記載はなく，ワセリンの各種物性（密度，凝固点，粘度，コーン貫入（粘度の一種。甲４２），平均炭素数，炭化水素の炭素数分布）の中で，粘度に着目することの技術的意義も記載されていないのであって，本願明細書において，粘度や，その８ｍｍ^2／秒という数値についての技術的意義が開示されているということはできない。

このように，本願明細書に，粘度に着目することの技術的意義も，粘度を８ｍｍ^2／秒という数値以上のものに特定することの技術的意義も記載されていないことに照らすと，引用例に飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接の示唆がないとしても，本願発明の発明特定事項を根拠に，本願発明が進歩性を有するということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の争点は、相違点に係る構成が周知であるか否かの事実問題であるから、特に技術分野で判断に違いが出てくるとは考えにくい。出願人は相違点に係る構成の技術的意義を主張したが、明細書に記載されていないとして、その主張は採用されてなかった。この点も特に技術分野によって判断に違いが生じるということも考えにくい。したがって、技術的射程は広いといえる。

また、本判決では、周知技術の適用は格別相違を要することもないと判示している。一方で、周知技術の適用について動機づけを求める判決がある（「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件」（知財高判平成23年9月28日（平成22年（行ケ）第10351））。動機づけは本判決でも検討されており、相違点に係る構成の技術的意義が明細書に記載されていないことをもって、直接の示唆がないとしても進歩性を有さないと結論付けられている。上記「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件」では、相違点に係る構成の技術的意義について、「引用発明の内容、本願発明の特徴、相違点の技術的意義、すなわち『液透過性のライナーが、吸収材に隣接して配置された技術」の有する機能、目的ないし解決課題、解決方法等を捨象して、『その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置する』技術一般について，一様に周知であるとして、当然に上記命題が成り立つとの結論を導くことは，妥当を欠く。」と

判示しており、「相違点に係る構成の技術的意義」の認否次第によって、本判決の判示内容の安定性が変わり得るものと推察できる。

裁判例分類	41：進歩性の判断において、最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集めかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	引用発明への周知技術の適用の容易性が争われた事例である。

１．書誌的事項

事件	「スペクトル帯域の並列検出による測距装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年5月28日（平成23年（行ケ）第10260号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-562617号（特表2005-516187号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、並列な組のスペクトル帯域を検出することによって、光学コヒーレンス断層撮影法及び低コヒーレンス干渉法（ＬＣＩ）信号の検出感度を高めることを目的とする。

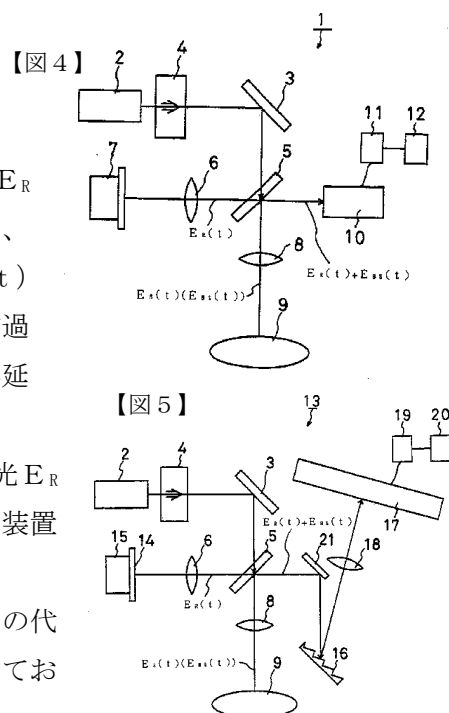
各帯域は、光周波数の固有の組み合わせである。ＬＣＩ広帯域幅源をＮスペクトル帯域に分割し、Ｎスペクトル帯域を個別に検出し処理して、信号対雑音比をＮ倍に大きくできる。各スペクトル帯域で光検出器で検出して増幅された信号は、信号帯域を中心にしてアナログ電子回路によって帯域通過フィルタ処理され、デジタル化される。その結果、信号に対するショット雑音の影響は、スペクトル帯域数に等しい係数だけ低減し得るが、信号振幅は、同じ状態を維持し得る。ショット雑音が減少することによって、システムのダイナミックレンジ及び感度が大きくなる。

（２）技術水準

（ｉ）引用例（引用発明）：特開2001-174404号公報

「【０００５】前記半透過板５の光の反射方向には、前記参照光E_R（ｔ）を集光させるための参照側集光レンズ６が配設されており、この参照側集光レンズ６の光の透過方向には、前記参照光E_R（ｔ）の光路上を所定速度で移動して前記参照光E_R（ｔ）を前記半透過板５の方向に所望の時間だけ遅延させて反射させるための可変遅延装置７が配設されている。」

「【００１５】そして、前記半透過板５により反射された参照光E_R（ｔ）を前記参照側集光レンズ６で集光させた後、前記可変遅延装置７により所望の遅延時間で反射させる。」

「【００２３】この光断層像計測装置１３は、前記可変遅延装置７の代わりに、参照側集光レンズ６の光路上に参照光反射鏡１４を有してお

り、この参照光反射鏡１４の反射面の裏面には、前記参照光反射鏡１４を変位させることにより参照光E_R（ｔ）をその伝搬時間および位相を変化させて反射させるための、例えば、ピエゾ素子（ＰＺＴ）等の遅延素子１５が配設されている。」(以上、特開2001-174404号公報より抜粋)

（ⅱ）周知例１：特開2001-264246号公報（判決の認定）

「…ＯＣＴにおいて「反射型のディレイライン」を用いた従来例では「低干渉出力」「ＳＮ比の劣化」があったところを「透過型のディレイライン」を用いることによりこれを解消したことが記載されている…」(判決より抜粋)

（ⅲ）周知例２：特開平1-145545号公報（判決の認定）

「…被測定物の特性を測定する反射試験装置において，干渉光と参照光との間の遅延を調節することによってＡ点とＢ点との距離を計測することが可能である旨とともに，このような遅延を実現するための「光遅延回路」の構成としてミラーを用いた例（図３）の他にプリズムを用いた例（図２）やレンズを用いた例（図４）が開示され，これらにより「光路長を変化させる」旨が記載されている。このことから，…光学的に距離を測定するにあたって，信号光と干渉光の位相を可変させるための構成として，反射型のものと非反射型のものが選択可能なものである旨が示されていることが理解できる。」(判決より抜粋)

（ⅳ）周知例３：国際公開第2000／16034号（対応日本公報である特表2003-524758号公報の段落【0035】）（判決の認定）

「…ＯＣＴにおいてＳＮ比改善のためにスプリッタを用いず「光サーキュレータ」を用いるにあたって，基準遅延素子及び基準アーム（参照アーム）につき図６の実施形態では「反射性基準アーム遅延」を用いたのに対し図７の実施形態では「伝達遅延素子」を用いる旨が記載されていることが理解できる。」(判決より抜粋)

（ｖ）乙１：特開平10‐267631号公報（判決の認定）

「…ＯＣＴにおいて，被告主張のとおり，「反射性参照光変調機構（図１０）」と「透過性（非反射性）参照光変調機構（図１２）」とが，当業者にとって，一般的な課題であるコスト等を考慮して，適宜選択できることが認められる。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）

【請求項１】光学的画像形成のための装置であって，サンプルからの少なくとも１つの第１電磁気放射及び非反射性参照体からの少なくとも１つの第２電磁気放射を受信する装置と，前記第１電磁気放射，前記第２電磁気放射，並びに前記第１及び第２電磁気放射の組み合わせの少なくとも１つのスペクトラムを周波数成分に分離する少なくとも１つのスペクトル分離ユニットと，複数の検出器を含む少なくとも１つの検出構成であって，各検出器が，前記周波数成分の少なくとも１つの少なくとも一部を検出可能な前記検出構成と，を含み，

ａ）前記第１及び第２電磁気放射が互いに干渉する，及び

ｂ）前記第１及び第２電磁気放射の前記周波数成分が互いに干渉する，

の内少なくとも１つである装置。

（４）手続の経緯

平成15年1月24日　：　国際特許出願（優先権主張日：平成14年1月24日・米国）
平成21年6月9日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成21年12月11日　：　拒絶査定
平成22年4月16日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2010-8154号）
平成23年3月28日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…審決は，「本願発明は，引用発明および周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。
カ　相違点についての判断
引用例の…「【００２３】この光断層像計測装置１３は，前記可変遅延装置７の代わりに，参照側集光レンズ６の光路上に参照光反射鏡１４を有しており，この参照光反射鏡１４の反射面の裏面には，前記参照光反射鏡１４を変位させることにより参照光ＥＲ（ｔ）をその伝搬時間および位相を変化させて反射させるための，例えば，ピエゾ素子（ＰＺＴ）等の遅延素子１５が配設されている。・・・」の記載からみて，引用発明では，参照光反射鏡１４および遅延素子１５からなる可変遅延装置を用いているといえる。
ところで，可変遅延装置の構成として，非反射性の遅延装置が，例えば，周知例１…，周知例２…，および，周知例３…に記載されているように，本件優先日前に周知である。
そして，（ア）引用発明も上記周知技術も，被測定物からの反射光と参照光との干渉により被測定物を分析する装置である点において共通していること，（イ）可変遅延は，各種の手法で実現でき，どのような手法を採用するかは，当業者が適宜選択し得る事項であるといえること…，および，（ウ）反射型の遅延装置では，可動ミラー以外のファイバ端や光学素子表面の反射も戻り光となるため，得たい信号光以外のノイズ光が発生するという問題が知られていたこと…，を総合的に考慮すれば，引用発明に，上記周知技術を適用し，…上記相違点における本願発明のようにすることは，当業者であれば，何ら困難性はなく，容易に想到し得る事項であるといえる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…周知例１～３の記載には，そこに記載の各発明を引用発明に適用することを阻害する事由が明確に示されているので，引用発明に周知例１～３記載の技術を適用し，参照光の光路に設ける可変遅延装置を非反射性の遅延装置とすることは，本願発明に関する当業者であっても，容易に想到し得る事項であるとはいえない。</td><td>引用発明において，周知例１～３及び乙１で示される周知技術を適用して，その「参照光反射鏡１４および遅延素子１５からなる可変遅延装置」を「非反射性の遅延装置すなわち非反射性の参照体」に置換する動機付けは十分あり，阻害要因もないことは明らかであり，相違点について，審決の認定・判断に誤りはない。</td></tr>
</table>

裁判所の判断

(2)　引用発明への周知技術の適用について

ＯＣＴ等を含む光学測定分野において，信号光と干渉させるべく位相が変化し得る参照光を得る手段として「非反射性の遅延装置」は周知技術であること，また「非反射性の遅延装置」と「反射性の遅延装置」のいずれを採用するかが選択事項であることは，…周知例１～３及び乙１の記載から明らかである。

引用例には，光断層像計測装置の従来技術として図４及び図５に関連する二つの例が記載されており，前者の図４は，信号光と干渉させるべく位相が変化し得る参照光を得る手段として，光路上を移動して参照光を反射する「可変遅延装置」(【０００５】,【００１５】）であり，後者の図５は，「可変遅延装置」に代わる，「遅延素子１５」を裏面に配設する「反射鏡１４」(【００２３】）を含む光断層像計測装置である。審決は，後者の図５についての光断層像計測装置をもって引用発明として認定したものである。

そして，これらの記載が「反射鏡１４」を限定列挙する趣旨とは解されず，引用発明の参照光を得る手段を上記の周知技術を用いて実現することを阻害する記載も見当たらない。そうすると，引用発明における，信号光が反射される部位からセンサーまでの距離に応じた様々な位相の参照光を得る手段として，図５の「遅延素子１５」が裏面に配設された「反射鏡１４」を用いた構成に換えて，周知技術である非反射性の遅延装置を採用して参照光となる第２電磁気放射を非反射性参照体からのものとすることは，機能的に等価な周知技術の選択であって，当業者が容易に為し得たことである。

したがって，これと同旨の審決の容易想到性判断に誤りはない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、引用発明に周知技術を適用するに当たって、当事者間では、置換することの阻害要因の有無が争われ、裁判所は、主引用発明に周知技術を用いることの阻害要因がないとした。そして、その阻害要因がないことを認定した上で、「機能的に等価な周知技術の選択であって、当事者が容易になし得た」とした事案である。

周知技術は技術分野ごとに異なると考えられることから、本件の技術的射程は限定的と考える。本判決は、審決の判断に機能の共通性も考慮した上で、引用発明に周知技術を適用することを容易想到としており、安定度は高いと思われる。

裁判例分類	41：進歩性の判断において、最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集めかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

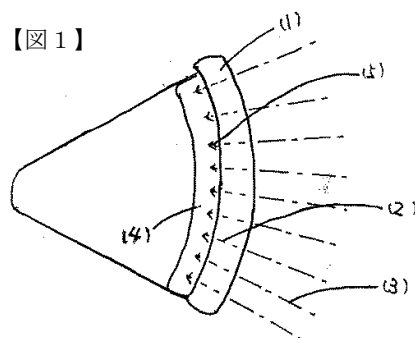
１．書誌的事項

事件	「紫の可視光線と不可視光線近紫外線を透過する安全マスク事件」（査定不服審判） 知財高判平成25年1月30日（平成24年（行ケ）第10191号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-101918号（特開2009-213853号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

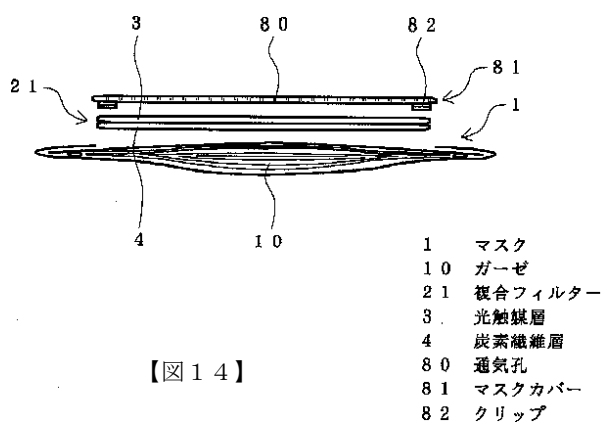
本願発明は、常に清潔で健康的な安全マスクを提供することを目的と系の鼻や口を覆うものを外側布とし、内側には紫外線の波長が直接肌に届かないように紫外線を透過しない取替布を配置し、殺菌作用のある、紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の働きにより、衛生ガーゼ布の表面は常に殺菌され、清潔で健康な空気を供給するというものである。

【図１】

（２）技術水準

（ｉ）引用例（引用発明）：特開2000-197711号公報（審決の認定）

「マスク１と，四角にクリップ８２を具えた合成樹脂製の薄い素材に沢山の通気孔８０が開孔された透光性を有するマスクカバー８１と，これとは別体の複合フィルター２１を具えて成り，複合フィルター２１は，炭素繊維層４の前面に光触媒層３を塗布し，マスク１とマスクカバー８１との間に複合フィルター２１を挟み込むようにして，マスクカバー８１に設けられたクリップ８２でマスクカバー８１をマスク１に固定してなるものであり，吸気の殺菌は，この複合フィルター２１の光触媒層３の面が外側（太陽光や蛍光燈の光が当たる側）と成るようにして光触媒層３に紫外線が当たるとこの部位の空気がイオン化され，この生成されたイオンによりここを通過する吸気が殺菌されることによって行われ，マスクを通過する空気は自然に殺菌されるマスク。」

（判決より抜粋）

【図１４】

（ⅱ）周知技術（判決の認定）

①甲３：特開2006-34340号公報

「…パチンコ機や回動遊技機等の遊技機のハンドルに紫外線成分を含む青色ないし青紫色の光を照射することにより，ハンドルの殺菌又は除菌を行うことが記載されている。」

②甲４：特開平10-296246号公報

「…浴槽内の浴水の細菌を紫外線灯で殺菌すること，紫外線灯は通常１００～４５０ｎm位の領域の波長の光を出しており，紫外光だけでなく，紫色の可視光も出力していることが記載されている。」

③乙１：特開2007-44334号公報

「…太陽光線に含まれている紫外線には，微生物に対して殺菌作用があること，従来，医療用具について，紫外光を用いた殺菌処理が行われていること，紫外光，特に近紫外光を照射するＬＥＤには，太陽光と同様の殺菌能力があること，電子機器内部に紫外光ないし近紫外光を照射する紫外光ＬＥＤを設けて，電子機器内部を殺菌することが記載されている。」

④乙２：特開平8-150291号公報

「…洗濯物乾燥機の前面板を紫外線透過材料とすることにより，太陽光に含まれる紫外線による殺菌効果が得られることが記載されている。」

⑤乙３：特開2000-24655号公報

「…従来，水槽や池等の水中に含まれる有害微生物の除去，大腸菌の殺菌等をするために，紫外線ランプによる紫外線照射が行われていたこと，水質浄化装置において，太陽光を集光して赤外線及び紫外線密度を高めて原水に照射することにより殺菌，有機物分解等を行うことが記載されている。」

⑥乙６：特開2007-196202号公報

「…水の浄化において，光触媒と紫外線領域の波長の光を照射自在な紫外線灯を用い，浄化対象液につき，紫外線灯からの紫外線の照射を受けた光触媒の酸化作用と，紫外線灯からの紫外線による殺菌作用の両方によって，分解対象物の分解及び微生物の殺菌などの浄化が行われることが記載されている。」

⑦乙７：特開2003-210941号公報

「…木質製キャビネットにおけるホルムアルデヒドによるシックハウス症候群の発生を抑止するため，収納部の内表面に光触媒物質を含む光触媒層を形成し，光源として紫外灯を用いることにより，紫外線による殺菌作用と，紫外線によって励起された光触媒物質による抗菌作用が得られることが記載されている。」

⑧乙８：特開2007-307542号公報

「…液体と気体に含まれる有害ガスや有害物質を，光触媒の作用で分解，除去するとともに，紫外線により殺菌することが記載されている。」

（以上、「」内は判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項１】殺菌作用のある，紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の働きにより，常に清潔で健康的な空気を供給することを特徴とした「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過する安全マスク」。

（４）手続の経緯

平成20年3月7日　　：　特許出願（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成23年8月17日　　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2011-19017号）

平成24年4月17日　　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願発明は，本願前に頒布された刊行物である…「引用例」…に記載された発明（…「引用発明」という。）及び周知の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
…審決が認定した…本願発明と引用発明との…相違点は，以下のとおりである。
ウ　相違点
本願発明は，「殺菌作用のある，紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の働きにより，」常に清潔で健康的な空気を供給するものであるのに対し，引用発明は，光触媒層３に紫外線が当たることによりその部位の空気がイオン化され，この生成されたイオンによりそこを通過する吸気が殺菌されてマスクを通過する空気が自然に殺菌されるものであって，紫の可視光線や近紫外線自体の働きによる吸気の殺菌を想定したものではない点。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>①　…本願発明では，マスクの１次側を透過した紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の波長は４００ｎｍ（数値は低いほどよい。）以下になるので，この透過光のみでウイルス等を殺菌するのに対し，引用発明では，微弱な紫外線だけではウイルス等を殺菌することはできないため，化学物質の力を借りて化学反応を誘発させることにより，透過光の波長を３６０ないし３７０ｎｍにして，ウイルス等を殺菌するというものであり，引用発明と本願発明とでは，ウイルス等の殺菌の原理が相違する。また，本願発明は，引用発明とは異なり，１次側の透過光のみで殺菌し，化学物質等は一切必要としない点で，「エコ」である。
②　本願発明では，有害な紫外線の波長が肌に届かないように，マスクの２次側で，１次側を透過した紫外線を消滅させる構造を採っているのに対し，引用発明では，人体に有害な４００ｎｍ以下の波長が発生しても，その波長を無害化する対策は採られていない。</td><td>(1)　原告は，本願発明におけるマスクは，１次側を紫が透かして見えるような紫透明のマスクとし，２次側を紫外線が消滅する構造とするという，二重構造となっていると主張するが，このような構造は特許請求の範囲には記載されておらず，原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づくものではない。
(2)　原告は，引用発明では，マスクの内部に化学物質を内蔵させ，微弱な紫外線と化学物質であるトルマリン又は酸化チタンＴ１０２が化学反応を誘発させ，波長を４００ｎｍ以下の３６０ないし３７０ｎｍにして殺菌するという構造を採っていると主張するが，引用例にはそのような記載はない。
(3)　原告は，本願発明では，マスクの１次側を透過した有害な紫外線を２次側で消滅させるのに対し，引用発明では，人体に有害な波長を無害化する対策がないと主張する。しかし，前記のとおり，本願発明におけるマスクがこのような二重構</td></tr>
</table>

	造であるとの主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものではない。 (4) 紫外線自体による殺菌は周知であり，光触媒による殺菌と紫外線自体による殺菌を併用することも従来から行われている。

裁判所の判断

上記認定事実によると，本願時において，紫色の可視光線や紫外線による殺菌が様々な分野において利用されており，マスクにおいても紫色の可視光線や紫外線により殺菌をすることができることは，当業者に周知であったと認められ，また，紫外線による殺菌と，紫外線を光源とする光触媒による殺菌とを併用することができることも，当業者の技術常識であったと認められるから，引用発明のマスクにおいて，殺菌作用のある紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の働きを用いた本願発明に係るマスクに至ることは，当業者にとって容易であると解される。

…特許請求の範囲には，「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過する」との構成は記載されているが，マスクの構造等を限定する記載はない。したがって，本願発明におけるマスクが，１次側(外側)を紫透明のマスクとし，２次側(内側)を紫外線が消滅する構造とした二重構造のマスクであることを前提とする原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり，その主張自体失当である。

…引用例には，化学反応によって，透過光の波長を変化させる旨の記載はなく，また，光触媒の反応によって光の波長が変化することを裏付ける証拠もない。原告の主張は失当である。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、「本願時において，紫色の可視光線や紫外線による殺菌が様々な分野において利用されており，マスクにおいても紫色の可視光線や紫外線により殺菌をすることができることは，当業者に周知であったと認められ，また，紫外線による殺菌と，紫外線を光源とする光触媒による殺菌とを併用することができることも，当業者の技術常識であったと認められる」と判示された。

審査基準第Ⅱ部第2章2.5(1)①の例2[13]に類似した例と思われ、論理づけの手法としては典型的と思われる。

[13] 「例2：補強材で補強されていない布や紙を植物体を挟む基材として用いることは、押し花製作法における周知・慣用の技術である。そうとすれば、引用発明の可撓性吸湿板のように、補強した布や紙を用いる必要のない場合、この補強材を省いて、塩化カルシウムを吸蔵させた布や紙を基材として用いようとすることは、当業者のみならず、押し花を製作してみようと試みる一般人にとっても、単なる設計事項若しくは容易に考え出せることである。」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章新規性・進歩性　15頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf　［最終アクセス日：2014年11月15日］

裁判例分類	41：進歩性の判断において、最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集めかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

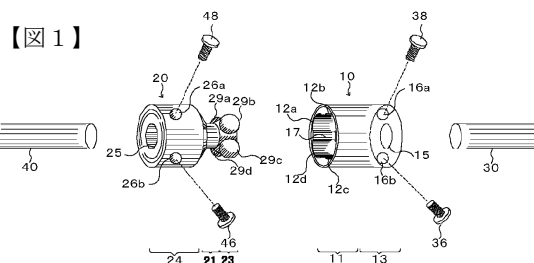
１．書誌的事項

事件	「ジョイント事件」（査定不服審判） 知財高判平成25年8月6日（平成24年（行ケ）第10452号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-509768号（国際公開第2007／77695号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明は、産業機械などの動力伝達部に用いられるジョイントであり、複数の球体２９ａ～２９ｄと、各球体２９ａ～２９ｄを受ける半球状の球体受け２２ａ～２２ｄが曲面に形成されている円柱状の内ハブ２０と、内ハブ２０を収容する収容部１７と収容部１７と一体的に形成されていて各２２ａ～２２ｄで受けられた球体２９ａ～２９ｄが収容される複数の長手溝１２ａ～１２ｄとを有する外ハブ１０という、３つの主要部品で構成され、しかも複雑な構造を要していないため、部品数を減らし、製造工程を簡略化することができる。

（２）技術水準

（ⅰ）刊行物１（引用発明）：特公昭33-7908号公報（審決の認定）

「複数の鋼球７と，前記各鋼球７を受ける半球形凹部６が球形接合頭部５の側面に形成されていて当該球形接合頭部５に細径部を介して円板状のフランジ部が位置する受動回転軸４と，前記受動回転軸４の球形接合頭部５及び細径部を収容する円形接合腔部３と当該円形接合腔部３と別体に形成されていて前記各凹部６で受けられた鋼球７が収容される複数の曲面状部１０，１０’とを有する接合筺部２と，を備え，前記各曲面状部１０，１０’は，下面視で長手方向に直線的に延びるとともに，側面視で円弧状に延びる態様で形成されている廻転自在接手。」（判決より抜粋）

（ⅱ）刊行物２：特開昭59-113322号公報（判決の認定）

「…ボール型伝動装置（ジョイント）において，軸２１（ハブ）の雌型ハウジング（収容部）にボール１６，１７，１８，３０，３１（球体）が収容される複数の平行通路１０，１１，１２（長手溝）を一体的に形成することや，各平行通路（長手溝）を半筒状で直線的に延びる態様で形成し，偏角変位と軸方向変位を許容することが記載されている。」（判決より抜粋）

（ⅲ）刊行物３：特公昭48-17430号公報（判決の認定）

「…自在継手（ジョイント）において，外輪１（ハブ）の収容部にボール５（球体）が嵌合（収容）される複数の溝４（長手溝）を一体的に形成することが記載されている。」（判決より抜粋）

（ⅳ）刊行物４：実開昭56-14224号公報（判決の認定）

「…伝動構造（ジョイント）において，受動回転体１２（ハブ）の収容部に伝動子１３（球体）が収容される複数の長手溝を一体的に形成することや，各長手溝を半筒状で直線的に延びる態様で形成することが記載されている。また，偏角変位と軸方向変位を許容するものと解することができる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）

【請求項１】複数の球体と，前記各球体を受ける半球状の窪部が頭部の側面に形成されていて当該頭部に首部を介して円柱状の胴部が位置する部材と，前記部材の頭部及び首部を収容する収容部と当該収容部と一体的に形成されていて前記各窪部で受けられた球体が収容される複数の長手溝とを有するハブと，を備え，前記各長手溝は，半筒状で直線的に延びる態様で形成されており，前記首部は，前記部材と前記ハブとにそれぞれ連結されるシャフトの曲がりを許容する部分として機能するジョイント。

（４）手続の経緯

平成18年11月27日	：	国際出願（優先権主張日：平成17年12月28日・日本）
平成23年3月18日	：	拒絶査定
平成23年5月27日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2011-1215号）
平成24年7月27日	：	手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年11月20日	：	本件審判請求は成り立たない旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(2)　本願発明と引用発明との対比 （相違点１） 本願発明は，…複数の長手溝が「当該収容部と一体的に形成されてい」るのに対し，引用発明は，各曲面状部１０，１０’が「円形接合腔部３と別体に形成されている」点。 ア　相違点１について ジョイントにおいて，ハブの収容部に複数の長手溝を一体的に形成することは，従来周知の技術手段（例えば，刊行物２…刊行物３…刊行物４…と記載されている。）にすぎない。 してみれば，引用発明の接合筐部２に，上記従来周知の技術手段を適用することにより，各曲面状部１０，１０’を円形接合腔部３と一体的に形成し，相違点１に係る本願発明の構成とすることは，技術的に格別の困難性を有することなく当業者が容易に想到できるものであって，これを妨げる格別の事情は見出せない。

<table>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…引用発明に対して従来の周知技術を適用しようという動機付けがないから「引用発明の接合筺部２に，上記従来周知の技術手段を適用する」はずがなく，したがって，各曲面状部１０，１０’を円形接合腔部３と一体的に形成しないし，仮に当該一体的に形成しようとしても，技術的に格別の困難性を有することから動機付けの阻害要因があるので，審決における相違点１についての判断には誤りがある。</td><td>被告の主張
…周知の技術手段として例示した刊行物２ないし４には…継手構造及びその機能・用途が記載されている。
…引用発明に刊行物２ないし４に記載された継手構造を適用しようとする動機付けがあるから，それに基づいて，引用発明に上記周知の技術手段を適用して，長手溝を収容部と一体的に形成することが当業者において容易想到であるとした審決の判断に誤りはない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
一般に，共通又は同一の技術分野における周知技術の付加又は置換は，当業者がごく普通に着想することであるところ，…動力を伝達するジョイントにおいて，ハブの収容部に球体が収容される複数の長手溝を一体的に形成することは，本願優先日において周知の技術手段であり，ハブの収容部に複数の長手溝を一体的に形成することは，構造の簡略化といえる。構造の簡略化は装置や器具において共通する課題であるから，引用発明の接合筺部２に，上記周知の技術手段を適用することにより，引用発明との相違点１に係る本願発明の構成である各曲面状部１０，１０’を円形接合腔部３と一体的に形成することは，当業者が容易に想到し得ることであるといえる。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

共通又は同一の技術分野における周知技術の付加又は置換は，当業者がごく普通に着想することであるとの判断は、どの技術分野でも適用されうるものであるが、本判決では、構造の簡略化を共通の内在する課題として抽出しているため、その点では機械系の分野が主たる対象となると思われる。

また、構造の簡略化が共通する課題となるか否かは個別の事案によるところもあるため、必ずしも法的安定性が高いとはいえないように思われる。

裁判例 分類	41-1：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との相違点が設計変更であるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	コンピュータ・ソフトウエア関連発明において、技術常識を適用して相違点に関する構成に設計変更することは容易と判断した事例である。

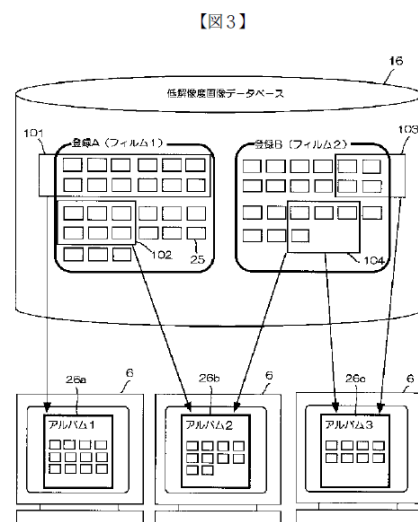
１．書誌的事項

事件	「ネットワークフォトサービスシステム事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年3月29日（平成17年（行ケ）第10430号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-5396号（特開平11-203359号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、清水知恵子裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、データベース１６に登録された画像と登録済みのアルバム名（アルバム１、アルバム２、アルバム３）をユーザのパソコン画面に表示して、ユーザにアルバム名と画像との対応付けを行わせ、ユーザが設定した対応関係をシステムに記憶し、ユーザによりアルバム名が指定された際に、記憶された対応関係に基づいてそのアルバムに所属する画像のみを表示することにより、アルバム単位での閲覧を可能にする。

【図３】

（２）技術水準（審決の認定）

（ⅰ）刊行物１：新サービススタート！より身近になったパソコンでの写真利用」と題する記事

「…登録ＩＤを取得した利用者が同時プリントなどの際に画像データをセンターへ登録し，ユーザーは家庭のパソコンからインターネット経由でセンターへアクセスし，その画像を利用し，プリントの注文，ダウンロード等のサービスを受け，登録者本人だけでなく，ＩＤを通知することで知人などを含めて登録画像を見ることができるネットサービスシステム…」（判決より抜粋）

（ⅱ）刊行物２：特開平8-161214号公報

「…ディレクトリの名称と該ディレクトリに所属するファイルとの対応関係をディレクトリ単位で記憶することによりディレクトリを管理し，指定されたディレクトリに所属するファイルのみをネットワークを介して表示する…」（判決より抜粋）

（ⅲ）周知技術

「…ファイルをディレクトリにより管理し，相互に関連が深いファイルのみをディレクトリに入れておくことは周知技術であり，…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項１】ネットワーク上で画像を公開することにより，前記画像を使用する各種サービスを提供するネットワークフォトサービスシステムであって，

複数の画像を記憶する画像記憶手段と，

予め登録された画像グループの名称，及び前記画像記憶手段に記憶された画像をネットワーク上で閲覧可能にすることにより，サービス利用者が前記閲覧可能な画像を所属せしめる１つ又は複数の画像グループを選択できるようにするとともに，選択された画像グループに所属せしめる１つ又は複数の画像を，前記閲覧可能な画像の中から選択できるようにする画像選択手段と，

前記画像グループの名称と，該画像グループに所属せしめる画像として選択された画像との対応関係を画像グループ単位で記憶することにより画像グループを管理する画像グループ管理手段と，

サービス利用者により画像グループの名称が指定された際に，記憶された対応関係に基づいて，前記画像記憶手段に記憶された画像のうち指定された名称の画像グループに所属する画像のみをネットワーク上で閲覧可能にするグループ画像公開手段とを備えたことを特徴とするネットワークフォトサービスシステム。

（４）手続の経緯

平成14年11月28日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2002-22969号）
平成14年12月26日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年3月7日	：	上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…ディレクトリによる管理を前提とすれば，刊行物２に記載されている公知のディレクトリの名称とディレクトリに所属するファイルとの対応関係を記憶した管理手段を用いて，画像グループの名称と所属する画像との対応関係を記憶し，この記憶された対応関係に基づいて指定された名称の画像グループに所属する画像のみをネットワーク上で閲覧可能にするように設計変更することは当業者が容易になし得ることである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>１　刊行物２記載の技術内容の認定の誤りについて
以上のとおり，刊行物２には，…「ディレクトリの名称と該ディレクトリに所属するファイルとの対応関係をディレクトリ単位で記憶することによりディレクトリを管理し，指定されたディレクトリに所属するファイルのみをネットワークを介して表示する」ことは記載されていないの</td><td>１　刊行物２記載の技術内容の認定について
確かに，刊行物２には，「読み出し権限リスト」に「読み出し権」を含み，かつ，指定されたディレクトリの下位の項目のうち読み出し権を持っている項目のみを表示することが記載されている。しかし，そもそもファイルをディレクトリで管理することが周知であることにかんがみれば，刊行物２には，審決で認定した管理手段を前提とした</td></tr>
</table>

であるから，これが刊行物２に記載されているとした審決の認定は，誤りである。 ２　相違点２の判断の誤りについて …したがって，刊行物２記載の管理手段を引用発明に用いるとすると，指定された画像グループに所属する画像に対するアクセス権の記述が参照され，画像グループに所属する画像が更に絞り込まれて表示される構成が得られる。 これに対して，本願補正発明は，画像グループに分類された画像に対して更にアクセス権を設定するものではないことから，指定された画像グループに所属する画像は絞り込まれることなく，全て表示される。刊行物２記載のようなアクセス権が設定された対応関係を記憶した管理手段を用いて，本願補正発明のように指定された画像グループに所属する画像を全て閲覧可能にすることは，当業者が容易になし得るものではない。	上で，上記読み出し権による表示を付加した管理手段が記載されていると，当業者には理解できるのであって，刊行物２には，原告主張の技術のほかに，審決に認定した技術も記載されている。 ２　相違点２の判断について 原告は，刊行物２にはアクセス権の情報を使用しない管理手段が記載されていないことを理由として，審決の相違点２の判断は誤りであると主張するが，刊行物２にアクセス権の情報を使用しない管理手段も記載されていることは前記１のとおりであるから，原告の主張は，その前提において失当である。

裁判所の判断

１　刊行物２記載の技術内容の認定について

(4)　なるほど，刊行物２には，読み出し権限リストにおけるアクセス権の情報を参照して表示項目を絞り込む管理手段も記載されている。しかし，上記の技術常識をふまえれば，同管理手段は，「ディレクトリの名称と該ディレクトリに所属するファイルとの対応関係をディレクトリ単位で記憶することによりディレクトリを管理し，指定されたディレクトリに所属するファイルのみをネットワークを介して表示する」ことを前提とした上で，更にアクセス権の情報を参照して表示項目を絞り込むことを可能にしたものであると理解される。

２　相違点２の判断について

原告の主張は，要するに，刊行物２記載の管理手段はアクセス権情報の参照による表示項目の絞り込みを必須のものとしているため，引用発明に刊行物２の管理手段を適用して本願補正発明に至ることは容易ではない，というものである。

しかし，刊行物２に記載された技術内容は，原告の指摘する管理手段のみならず，その前提技術である「ディレクトリの名称と該ディレクトリに所属するファイルとの対応関係をディレクトリ単位で記憶することによりディレクトリを管理し，指定されたディレクトリに所属するファイルのみをネットワークを介して表示する」ことを含むことは，前記１に判断したとおりである。

そして，「画像記憶手段に記憶された画像のうち指定された名称の画像グループに所属する画像のみをネットワーク上で閲覧可能にするグループ画像公開手段とを備えたことを特徴とするネットワークフォトサービスシステム」である引用発明に，刊行物２に記載の前提技術を適用して，画像グループの名称とその所属する画像との対応関係を記憶し，この記憶された対応関係に基づいて指定され

た名称の画像グループに所属する画像のみをネットワーク上で閲覧可能にするように設計変更することは，当業者が容易になし得ることである。

４．事案及び判示事項についての評釈

技術的射程は、本事案の技術分野（コンピュータ・ソフトウエア関連発明）に限定して適用される判示内容であると考えられる。

本判決は、「現場管理システム事件」東京高判平成16年7月8日（平成15年（行ケ）第240号）の「ネットワーク管理の方法に，ネットワーク管理のためのセンタを設置して，１元的に管理する集中管理方式と，管理主体ごとに独立してネットワーク管理を行う分散管理方式の２つが存在することは，本件特許出願の前に周知の事項であったことが認められる。したがって，引用発明１において，複数箇所に現場情報の管理場所を設置して，それぞれ独立した管理を行わせる，いわゆる分散管理方式を採用することは，当業者において適宜なし得たことというべきである。」という判示事項と同様の趣旨であるため、安定度は高いと考えられる。

なお、「現場管理システム事件」東京高判平成16年7月8日（平成15年（行ケ）第240号）は、特許庁ウェブサイトに掲載の「ビジネス関連発明の主な判決事例集」[14]にも掲載されている。

[14] http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/gizyutu_hanketu/shiryou_01.pdf
[最終アクセス日：2014年10月22日]

裁判例分類	41-1：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との相違点が設計変更であるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「弾球遊技機事件」（訂正審判） 知財高判平成19年7月30日（平成18年（行ケ）第10483号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-315495号（特開2001-96019号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第126条第5項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、電源遮断により電源電圧が低下する異常検出時に、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報の喪失阻止処理を行うバックアップ実行制御部を備える弾球遊技機である。

（２）技術水準

（ｉ）刊行物Ａ（引用発明）：特開平6-71028号公報

「…段落【０１２１】及び図２９等によれば，引用発明においては，排出制御装置５８が行う「停電割込処理」によって，「停電記憶」（停電検出時（停電割込処理実行時）の各処理状態及び停電が発生した旨の記憶）をした後，停止命令「ＳＴＯＰ」により排出制御装置５８の動作を停止させていることが認められる。」（判決より抜粋）

「…「ここで，図３３に示すように，電源遮断フラグのセットと同時にバックアップデータ格納エリア５９５へのアクセスを禁止し，さらに停止命令（ＳＴＯＰ）の挿入あるいは無限ループの設定により，バックアップ処理終了後にメインジョブのルーチンに復帰させないようにしておくことができる。このようにすれば，次のような効果が達成可能である。①・・・②バックアップ処理終了後も補助電源の電圧は一定期間維持され，プログラム処理の続行は可能であるが，補助電源電圧が不安定化してくると，プログラムの正常作動が困難となり，甚だしい場合は暴走状態に陥って，バックアップデータ格納エリア５９５内のデータが壊されてしまうこともありうる。しかし，上記のようにプログラムを停止させれば，そのような不具合発生を防ぐことができる。」（段落【０１７９】）…」

（判決より抜粋）

（ⅱ）技術常識

「…あるプログラムが「無限ループ」となった場合には，プログラムがいつまでも終了せずに，コンピュータがその他の処理を実行することができなくなり，実質的に停止状態となることは技術常識であったものと認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正後）（訂正発明）

【請求項１】…前記異常確定情報を前記異常確定情報記憶手段に書き込む処理ルーチンは，前記バックアップ実行制御部のＣＰＵが該ＣＰＵに接続された別体の入出力回路に予め定められたタイミングにて自発的にアクセスし，そのアクセス時において入出力回路への異常検出の入力を確認した場合に実行されるサブルーチンであり，前記ＣＰＵは，補助電源によりバックアップ処理終了後も一定時間その作動が確保され，前記サブルーチンは，無限ループの設定により，前記バックアップ処理終了後の前記一定期間にメインジョブのルーチンに復帰しないようになっており，
当該弾球遊技機の電源スイッチがオフされた場合には，終了信号を発生させ，この終了信号により前記異常確定情報の生成を禁止化する手段によって，前記バックアップ処理を行わせないようになっていることを特徴とする弾球遊技機。

（４）手続の経緯

平成11年1月5日　：　特許出願（優先権主張日：平成10年11月9日）
平成15年8月15日　：　特許権の設定登録
平成18年4月14日　：　訂正審判の請求（本件訂正）（訂正2006-39055号）
（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成18年9月20日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…訂正発明は，特開平６－７１０２８号公報（…「刊行物Ａ」という。…），特開平８－２０２６３３号公報（…「刊行物Ｂ」という。…），特開平１０－２３４９９０号公報（…「刊行物Ｃ」という。…）に記載された発明，及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので，特許法２９条２項の規定による出願の際独立して特許を受けることができないから，本件審判の請求は同法１２６条５項の規定に適合しない。 審決は，訂正発明と刊行物Ａに記載された発明（…「引用発明」という。）とを対比し，次のとおりの…相違点があると認定した。 （相違点２） 電源電圧が低下する異常が発生した場合，訂正発明は，サブルーチンにて，…（ii)バックアップ処理後にメインジョブのルーチンに復帰しない処理を無限ループにて行い，…に対し，引用発明は，…(ii)バックアップ処理後にメインジョブのルーチンに復帰しない処理を無限ループにて行っているか否か不明…である点。 …相違点２(ii)について，…当該割込処理のサブルーチン以外のルーチンワークが実行されることはないものであるから，当該サブルーチン終了後もメインルーチンに復帰しないことは明らかであるから，…メインルーチンに復帰させない手段として，当該無限ループのルーチンを採用することは当業者が適宜採用し得る程度の事項であり，…当該採用したことによる格別の作用効果も認められない。

<table>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…バックアップ処理が終了したときは，刊行物Ａに記載されているように，停止命令「ＳＴＯＰ」によってプログラムの動作を停止させてメインルーチンに復帰させないようにするのが通常である。これに対して訂正発明では，バックアップ処理終了後の一定期間においても，「無限ループ」（バックアップ処理の終了後に，処理を繰り返し行うもの）の設定により，プログラムの動作を継続させてメインルーチンに復帰させないようにしている。
このようにバックアップ処理後の一定期間，メインジョブのルーチンに復帰しない処理を無限ループによって行う構成（相違点２(ii)にかかる訂正発明の構成）について，刊行物ＡないしＣ…，特開平５－３５６１４号公報（…「周知刊行物Ｄ」という。…），特開平４－３０３２２５号公報（…「周知刊行物Ｅ」という。…）のいずれにも記載も示唆もない。
…訂正発明では，メインジョブ以外の処理でバックアップ処理終了後に必要とされる処理がある場合には、無限ループのルーチンの繰り返しにおいてその処理を行うことが可能であるという作用効果を奏する。この作用効果は、引用発明のようにバックアップ処理終了後に停止命令「ＳＴＯＰ」によりプログラムの動作を停止させてしまうものからは決して得られない格別のものであるから相違点２(ii)に係る訂正発明の構成を採用したことによる「格別の作用効果も認められない」とした審決の判断は誤りである。</td>
<td>被告の主張
（ア）　①停電状態，すなわち，電源オフになると電気機器は作動しないものであることは技術常識であるから，電源オフ状態で電気機器が動作する場合はバックアップ電源等によりバックアップされたものであることは当然の技術事項であること，②刊行物Ａには，停電割込処理のサブルーチン終了後に行うＣＰＵの処理動作に関する記載がないことなどに照らすならば，引用発明においては，停電対策としての停電割込処理のサブルーチン終了後にＣＰＵを動作させる必要がないのであるから，上記サブルーチン終了後にＣＰＵの動作を行わないと理解される。
（イ）　本件明細書の段落【０１７９】中には，「②・・・プログラム処理の続行は可能であるが，補助電源電圧が不安定化してくると，プログラムの正常作動が困難となり，甚だしい場合は暴走状態に陥って」と記載されているとおり，バックアップ処理後にプログラム処理を行わせること，すなわち無限ループによる処理を行わせることについて消極的な記載がある。そうすると，原告が主張する「…効果」に格別な内容はない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…引用発明においては，停電時のバックアップ処理である「停電割込処理」の終了後に，「メインルーチンに復帰させない」手段として，停止命令「ＳＴＯＰ」を採用しているものと解される。
…本件の出願の優先日当時，…あるプログラムが無限ループとなった場合には，プログラムがいつまでも終了せずに，コンピュータがその他の処理を実行することができなくなり，実質的に停止状態となることは技術常識であったものと認められる。</td></tr>
</table>

そして，上記技術常識に照らせば，サブルーチンの最後に「無限ループ」を採用すると，当該ルーチンがいつまでも終了せずに，メインルーチンその他の処理を実行することができなくなり，停止命令「ＳＴＯＰ」と同様の機能を果たすことは，当業者にとって自明である。

そうすると，刊行物Ａ（甲１）に接した当業者にとっては，引用発明において，停電時のバックアップ処理である「停電割込処理」の終了後に，「メインルーチンに復帰させない」手段として，停止命令「ＳＴＯＰ」を採用することに代えて，「無限ループ」（相違点２(ii)に係る訂正発明の構成）を採用することは，必要に応じて適宜なし得る程度の設計的事項であり，容易想到であったものと認められる。

…バックアップ処理終了後に，プログラムを停止させてＣＰＵを動作させないようにすることは，上記段落【０１７９】に記載があるように，「停止命令（ＳＴＯＰ）の挿入」によっても奏されるものであり，「無限ループの設定」による格別の効果であるとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決で争点となった「無限ループ」の設定と停止命令「STOP」の挿入に関する処理が同等の機能を果たすことが当業者にとって自明であるとの判断は、コンピュータプログラム処理として、妥当な判断であることから、安定度は高い。コンピュータプログラム処理は、当該技術分野のみならず幅広い分野が対象となるといった点からみると、本事案の技術分野に限らずに適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

一方で、コンピュータプログラム領域を一つの技術分野としてみると当該分野だけに適用可能な判断であるため技術的射程は狭いと考える。

裁判例分類	41-1：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との相違点が設計変更であるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「セルロースアシレート事件」（査定不服審判） 知財高判平24年2月22日（平成23年（行ケ）第10178号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-311370号（特開2005-68438号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

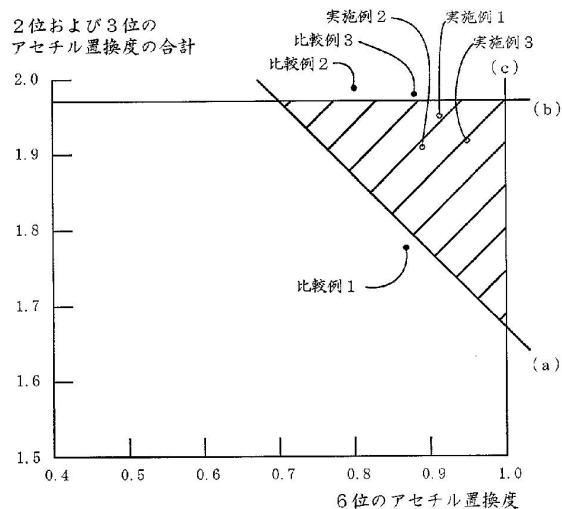
本願発明は、経時安定性にすぐれ、実用可能なドープ濃度領域において粘度の低いセルロースアシレート溶液や、面状の優れたフイルムを製造できるセルロースアシレートを提供することを目的としており、２位、３位のアシル置換度の合計が１．７０以上１．９０以下であり、かつ６位のアシル置換度が０．８８以上であり、アシル基がアセチル基であるセルロースアシレートである。

（２）技術水準

「ア　引用例の実施例２には，…「２位，３位および６位のアセチル置換度の合計が２．６７以上であり，かつ２位および３位のアセチル置換度の合計が１．９７以下であるセルロースアセテートを含むことを特徴とするセルロースアセテートフイルム」が記載されている。

イ　そして，引用例の図１（別紙図１）において，斜線で示されている部分は，…特定されているセルロースアセテートの範囲を示すものである。」

（判決より抜粋）

（別紙）図１

（３）特許請求の範囲（本件補正前）（請求項2に記載された発明を「本願発明」という）

【請求項１】２位、３位のアシル置換度の合計が１．７０以上１．９０以下であり、かつ６位のアシル置換度が０．８８以上であるセルロースアシレート。

【請求項２】アシル基がアセチル基である請求項１に記載のセルロースアシレート。

（４）手続の経緯

平成16年10月26日　：　特許出願（原出願日：平成13年1月17日）
平成19年12月27日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成20年2月22日　：　拒絶査定
平成20年3月26日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2008-7402号）
平成20年4月23日　：　手続補正（本件補正）
平成23年4月19日　：　本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)　本件審決の理由は，…②本願発明は，下記引用例に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというものである。
引用例：特開平１１－５８５１号公報（甲５）
(2)…本件審決は，…本願発明と引用発明との一致点お及び相違点を，以下のとおり認定した。
イ　一致点：６位のアシル置換度が０．８８以上であるセルロースアシレートであって，アシル基がアセチル基であるセルロースアシレート
ウ　相違点：２位，３位のアシル置換度の合計が，本願発明では，「１．７０以上１．９０以下」であるのに対し，引用発明では，「１．９１」である点
（以下、審決より抜粋）
…引用発明において、…２位と３位のアセチル置換度の合計の値を、１．９１よりも小さくし…１．７０以上１．９０以下の値のものを合成する程度のことは、引用文献１に記載された事項から、当業者が容易になし得ることであるということができる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…本願発明と引用発明との相違点の認定においては，実施例との比較だけで判断すべきでなく，本願発明の技術的思想と，引用例全体を参酌して把握される技術的思想とを対比して判断すべきである。
…引用例からは，６位のアセチル置換度，２位及び３位のアセチル置換度の合計のうち一方が特定できたとしても，他方のアセチル置換度を予測することはできない。
引用例には，２位及び３位のアシル置換度の合計を１．７０ないし１．９０に調整することは記載されておらず，６位のアシル置換度を０．８８</td><td>引用例に記載されたセルロースアセテートにおける「２位および３位のアセチル置換度の合計」と「６位のアセチル置換度」との関係は，引用例の図１…から明らかなように，どちらか一方が特定されれば，他方の取り得る範囲も定まる。…そして，縦軸により示される２位及び３位のアセチル置換度の数値が定まれば，斜線部への外挿により，対応する横軸により示される６位のアセチル置換度の取り得る範囲が定まり，同様に，６位のアセチル置換度の数値が定まれば，２位及び３位のアセチル置換度の取り得る範囲が定まる。
また，…図１の斜線部のほぼ中央には，引用発</td></tr>
</table>

以上に調整することも記載されていない。特に，引用例には，２位，３位及び６位のアセチル置換度の合計と２位及び３位のアセチル置換度の合計とを調整することが記載されていたとしても，引用例からは２位及び３位アシル置換度と６位アシル置換度との関係を導き出せず，２位及び３位のアセチル置換度の合計を容易に予測できない。	明に相当するもの（…実施例２…）が存在するところ，引用例の実施例２の位置を斜線部内で移動すること，すなわち，引用発明の「２位および３位のアセチル置換度の合計」あるいは「６位のアセチル置換度」の数値をそれぞれ引用例に記載された当該数値の範囲内で増減してみることは，当業者であれば格別困難でない。

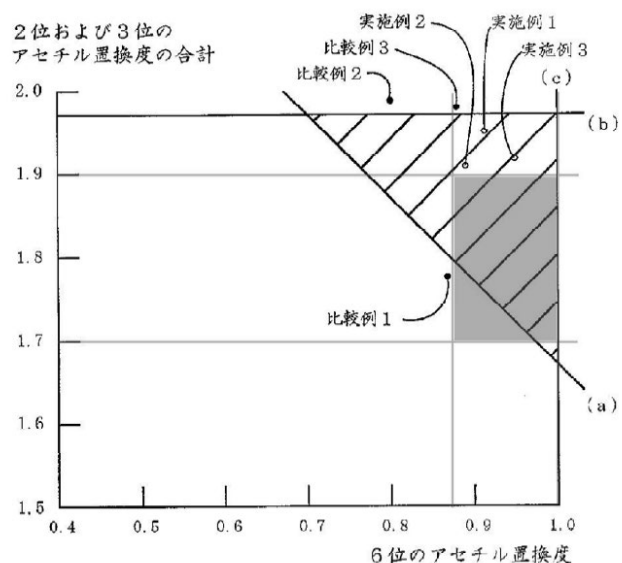
裁判所の判断

…本願発明は「２位，３位のアシル置換度の合計」と「６位のアシル置換度」という方法で発明を特定しているのに対し，引用例に記載された発明では，「２位および３位のアシル置換度の合計」と「２位，３位および６位のアシル置換度の合計」という方法で発明を特定しているものであって，両者は，セルロースアシレートの特定の方法が異なる。

…本願発明と引用例に記載された発明とは，…いずれも，セルロースアシレートを２位，３位及び６位のアシル置換度の関係という，共通するパラメータを用いて特定するものであるから，引用例の別紙図１に本願発明に特定される数値範囲を反映させてみると，別紙図２に示す塗りつぶし部が本願発明の数値範囲に対応する。

別紙図２によれば，本願発明（塗りつぶし部）と引用例の特許請求の範囲に記載された発明（斜線部）とは、重複する範囲を有する。

…引用例に特定される要件を満足する範囲の中で，セルロースアシレートを特定すること，またそのように特定したセルロースアシレートを用いて引用例に記載された方法によってドープを調製し，フイルムを製膜してみることは，当業者が容易に想到し得ることである。

そして，本願発明がそのような引用例の記載から当業者が容易に発明できるセルロースアシレートを包含していることは明らかである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本願発明と引用例に記載された発明において発明の特定の方法が異なり、直接に両者を比較することができない場合においても、引用例記載の図式により両者の数値範囲を比較できるとする判示内容は、進歩性判断における引用発明の対比手順として妥当であり、判例安定度は高いと考えられる。

本判決は、化学分野特有のパラメータ限定された発明に関する判断内容であり、技術的射程は比較的狭いと考えられる。

裁判例分類	41-1：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との相違点が設計変更であるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

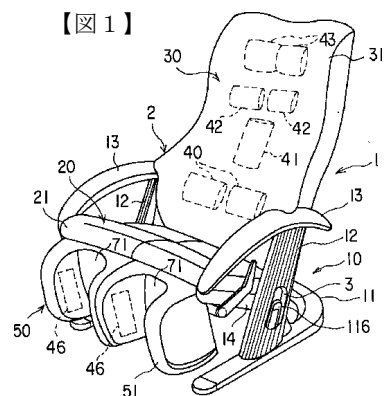
１．書誌的事項

事件	「椅子式マッサージ機事件」（無効審判） 知財高判平成24年2月27日（平成23年（行ケ）第10193号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-172370号（特開平11-9634号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、古谷健二郎裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明は、脚部（足首部又はふくらはぎ部）をマッサージする脚用施療子を有する脚載置台が設けられた椅子式マッサージ機に関するものである。従来技術の脚載置台においては、脚部のマッサージをする場合あるいはマッサージ中に、脚部の所望の被施療部位に施療子を対応させるよう可動台を移動させる際、施療子が脚部を押圧するように突出していると、可動台の移動が阻害され、移動手段の負荷が過負荷となり、場合によっては脚部に痛みを覚える等の問題が生じるおそれがあった。そこで、制御手段１６が、脚部のマッサージ中において所望の被施療部位に施療子４６を対応させるように脚載置台５０を移動させる際に、施療子４６を非突出状態とするよう制御することで、施療子４６を設けた脚載置台５０のスムーズな移動、過負荷防止、痛みの抑制という作用を有するものである。

（２）技術水準

（ｉ）甲１公報（甲１発明）：特開平8-322895号公報（審決の認定）

「座部２及び背もたれ部３を有する椅子本体１と，
脚用袋体６０～６３が設けられ前記椅子本体１に前後方向に移動可能に設けた脚支持台５０と，
この脚支持台５０を椅子本体１に対して前後方向に移動させる移動手段と，
前記脚用袋体６０～６３を膨張させるエアーコンプレッサー３０と，
リモートコントロール装置３６と，
このリモートコントロール装置３６からの信号の入力によって前記エアーコンプレッサー３０と前記移動手段を制御する制御手段３５とを備える
椅子式エアーマッサージ機。」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知の事項（甲２公報～甲４公報）（判決の認定）

「…甲２公報～甲４公報に開示された上記の技術事項に照らすと，椅子の背もたれ等に施療子が設けられ，制御回路がスイッチ操作等の入力に基づいて施療子を移動させる機能を備えたマッサージ機の技術分野において，施療子を移動させる際に突出量が大きいと，使用者の身体に対する危険がある，あるいは，駆動装置に大きな負荷がかかるなどといった問題の存在は，当業者にとって広く知られた周知の課題であったと認められ，そのような課題を解決するために，施療子の突出量を最小にして，あるいは突出量が小さくなるよう調整して移動させることも，周知の技術事項であったと認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】座部および背もたれ部を有する椅子本体と，
施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と，
この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と，
前記施療子を突出動作させる駆動手段と，
入力手段と，
この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え，
マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置決め信号が前記入力手段から前記制御手段に入力された際に，前記制御手段によって、前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をすることを特徴とする椅子式マッサージ機。

（４）手続の経緯

平成16年9月17日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年7月29日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2010-800133号）
平成23年5月11日　：　「本件審判請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本件発明１と甲１発明との…相違点は次のとおりである。 【相違点Ａ】 本件発明１は，マッサージ中において施療子を脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置決め信号が入力手段から制御手段に入力された際に，前記制御手段によって，前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をするのに対し，甲１発明は上記構成を有していない点。 ク　動機付けについて 甲１公報には，マッサージ中において移動手段が制御される場合として，脚の被施療部のストレッチマッサージを行う場合のみが開示されており，マッサージ中において脚載置部に載置された被施療部に対する施療子の位置を変えることについては記載も示唆もない。したがって，甲１発明に甲２公

<table>
<tr><td colspan="2">報～甲６公報に記載された技術事項を適用する動機付けがあるとはいえない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…本件発明１が掲げる課題，すなわち，施療子を突出した状態でその位置決めのために移動させる場合に，「可動台の移動が阻害される」，「移動手段の負荷が過負荷になる」，「被施療部位に痛みを覚える」という課題は，甲２公報～甲４公報にも同様の課題に関する記載があるように，いずれも本件発明１において新たに提示されたものではなく，従来から広く認識されていた周知の課題である。また，このような周知の課題を解決するために，「施療子を非突出状態として脚載置台を移動させる制御をする」といった制御態様も，甲２公報～甲４公報のそれぞれで提案されているように周知の解決手段（周知技術）である。
そして，本件発明１，甲１発明，甲２公報～甲４公報に記載された技術事項は，いずれも，施療子が移動して位置決めされる椅子式マッサージ機という共通の技術分野を背景としている。
したがって，このような周知の課題を解決するために，甲１発明に対して甲２公報～甲４公報に記載の周知技術を適用することは，当業者が通常行う設計事項である。</td>
<td>被告の主張
…甲１公報には，脚支持台を前後方向に移動させることにより使用者の所望の被施療部位置に脚用袋体を位置させることができるといった甲１発明が開示されているが，本件発明１の従来技術に相当するものにすぎず，本件発明１の課題，すなわち，マッサージ中において脚載置台を移動させる際に，①施療子が脚部を押圧するように突出していると可動台の移動が阻害されるという課題，②移動手段の負荷が過負荷となり，場合によっては移動手段に故障が生じるという問題，③施療子に押圧されて挟持されている部位は移動する施療子によって移動方向に引っ張られ，場合によっては被施療部位に痛みを覚える等の問題という種々の課題（段落【０００３】，【０００５】）に係る認識が一切開示されておらず，その示唆すら存在しない。
したがって，甲１発明に甲２公報～甲４公報に開示された技術事項を適用することは，当業者といえども容易に想到することはできない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…甲１発明のマッサージ機は，施療子が脚支持台ごと脚部に沿って移動する構成を備えているが，全体としてみると椅子式マッサージ機であって，甲２公報～甲４公報に記載された椅子式マッサージ機とは同一の技術分野に属するものであり，施療子を設けた場所は異なるとしても，施療子が身体に沿って移動するという点においては技術的に共通するものであるから，<u>当業者が，脚部用の移動する施療子を設けた甲１発明に接した場合に，施療子の移動に関する上記の一般的な課題を認識し，これを解決するために周知の技術事項を甲１発明に適用して，スイッチ操作等の入力に応じて制御回路が（脚支持台ごと）施療子を移動させる際に，突出量を最小とする，すなわち非突出状態とすることや，突出量を適宜小さく調整することは，甲１公報自体に示唆等がなくとも，適宜なし得ることというべきである。</u>
…施療子が突出している状態で移動させるとスムーズな移動が阻害されるなどといった課題は，本件明細書においても，従来技術における課題として，「マッサージをする場合あるいはマッサージ中」（段落【０００３】）に生じる旨記載されているように，「マッサージ中」の移動に特有の課題ではな</td></tr>
</table>

い。また，本件明細書には，施療子を非突出状態として移動させる制御について，「マッサージ中」とすることや，「位置決め信号が…入力された際」とすることの技術的意義に関する記載は認められない。さらに，マッサージ機の技術分野において，マッサージ中に施療子を移動させることや，位置決めのために施療子を移動させることにも，何らの困難性はなく，適宜採用される構成であるといえる。

　したがって，施療子を非突出状態として移動させる制御を，「マッサージ中」，「位置決め信号が…入力された際」に行うとする構成を採用することについて，特段の技術的意義があるとは認められず，甲１発明に接した当業者が，そのような構成を採用することは，設計事項として，必要に応じて適宜なし得ることというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

　本判決は、引用発明との相違点において特段の技術的意義を見いだせないことをもって、その相違点は設計事項であるとの判断を行っている。特段の技術的意義が存在するか否かは、発明の属する技術分野の技術常識等を踏まえて考慮されるものであるが、このような特段の技術的意義に基づき相違点の重みを判断する考え方は、従来から行われているものであり、原則として、いずれの技術分野にも適用可能と思われる。

　本判決で示された進歩性判断は従来からの判断を受け継ぐものであるので、安定度は比較的高いと考える。

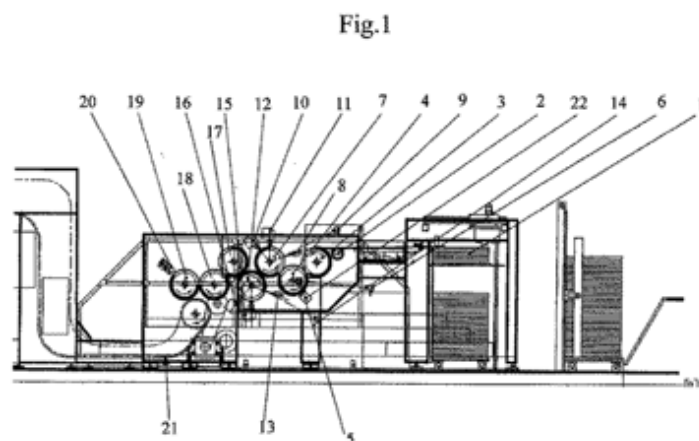
裁判例 分類	41-1：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との相違点が設計変更であるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「検査機械事件」（無効審判） 知財高判平成25年7月8日（平成24年（行ケ）第10340号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-509002号（特表2007-534074号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明の課題は、印刷されたシートの検査を実行するために必要な運搬および検査時間を最適化することにあり、他の課題として、コンパクト形態の検査機械の構築を可能にすること、簡単かつ信頼性のある検査機械および方法を提供することにある。そして、本願発明は、検査時に印刷されたシートを運ぶための検査シリンダ（４）を備えたシート検査ユニット、分析装置に連結された照明手段（５）およびカメラ（６）、印刷されたシートを検査ユニットへ運ぶための入力移送シリンダ（３）、および印刷されたシートを検査ユニットから取り出す出力移送シリンダ（１７）を含む機械であり、検査ユニットおよび入力および出力移送シリンダは、検査を完了したときにのみ出力移送シリンダ（１７）が検査印刷されたシートを取り出すように構成されている。

（２）技術水準

（ｉ）引用例（甲１文献）：特開2000-85095号公報

「有価証券等の絵柄が印刷されたシート５の検査輪転印刷機であって，給紙部１を有し，

前記シート５を搬送する第１検査胴１０，該第１検査胴１０により搬送される前記シート５を検査する表面検査用カメラ１１，前記第１検査胴１０に対接して設けられ同第１検査胴１０から受け取った前記シート５を搬送する第２検査胴１２，該第２検査胴１２により搬送される前記シート５を検査する裏面検査用カメラ１３，及び表面検査用カメラ１１及び裏面検査用カメラ１３による検査に基づき印刷の良否を判断するための判断手段，

前記シート５を第１検査胴１０へ連続的に運ぶための渡し胴９，ならびに第２検査胴１２から受け取った前記シート５を搬送する第１圧胴１４を備え，

前記渡し胴９，第１検査胴１０，第２検査胴１２，及び第１圧胴１４は，相互に対し対接して設けられ，印刷されたシートは渡し胴９から第１検査胴１０に送られ，第２検査胴１２に受け渡され，第１圧胴１４へ受け渡され，かつ

前記シート５は，第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査された後，第２検査胴１２に受け渡される，検査輪転印刷機。」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知技術（甲４文献、甲５文献、甲８文献ないし甲１０文献）

「…検査機械の検査用カメラとして線形カメラを用いること…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】有価証券，紙幣，銀行券，パスポート，およびその他の同様書類等印刷されたシート（sheet）形態の印刷物用検査機械であって，

シート供給器（１）を有し，

検査時に印刷されたシートを運ぶための第一検査シリンダ（４），第一検査シリンダ（４）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために分析装置に連結された第一照明手段（５）および第一線形カメラ（６）を備えた第一シート検査ユニット，

検査時に印刷されたシートを運ぶための第二検査シリンダ（７），第二検査シリンダ（７）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に連結された第二照明手段（８）および第二線形カメラ（９）を備えた第二シート検査ユニット，

検査時に印刷されたシートを運ぶための第三検査シリンダ（１２），第三検査シリンダ（１２）上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に連結された第三照明手段（１３）および第三線形カメラ（１４）を備えた第三シート検査ユニット，

印刷されたシートを第一検査ユニットへ連続的に運ぶための入力移送シリンダ（３），ならびに

印刷されたシートを第三検査ユニットから取り出す出力移送シリンダ（１７）を含み，

前記入力移送シリンダ（３），第一検査シリンダ（４），第二検査シリンダ（７），第三検査シリンダ（１２），および前記出力移送シリンダ（１７）は，印刷されたシートを前記入力移送シリンダ（３）から第一検査シリンダ（４），第二検査シリンダ（７），第三検査シリンダ（１２），および前記出力移送シリンダ（１７）へ直接的かつ継続的に運搬するように，相互に対して直接接触する状態で配置され，かつ

第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，第三シート検査ユニット，前記入力移送シリンダ（３），および前記出力移送シリンダ（１７）は，印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成されている，検査機械。

（４）手続の経緯

平成23年10月27日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2011-800218号）

平成24年2月9日　　：　被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年2月9日　　：　「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(ア)　相違点１
…甲１発明では，複数組のシート検査ユニットの組数が２組であり，各シート検査ユニットが備えるカメラは線形カメラであるのか否か不明であり，さらに，…印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されているのか否かは不明な点…。
審決は，「訂正特許発明１（…本件発明１…）が相違点１に係る特定事項を備える技術的意義は，検査機械が，シート検査ユニットを３組備えることにより，少なくとも３種類の検査を印刷済みシートに行うことが可能となること，また，一の検査機械が検査シリンダを３つも備えていながらも，線形カメラを使用することで各検査シリンダの径を小さくして，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能にする」…こと，さらに，径の小さな検査シリンダで線形カメラを使用することに伴い，より懸念される「一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作」の検査動作への影響を，「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ…から取り出すように構成されている」ことにより排除し，シートを適正に検査し，「信頼性のある検査機械および方法を提供する」…ことにあるものといえる。」，「甲第２～６号証（…甲２ないし甲６文献…）には，相違点１における訂正特許発明１の特定事項が断片的には窺えるが，…特定の目的のために「線形カメラ」を使用し，かつ，特定の目的のために「線形カメラ」と「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ…から取り出す」事項とを併せ持つという相違点１に係る訂正特許発明１の技術的意義に関する記載や示唆は，甲第２～６号証のいずれにも見い出し得ないのであるから，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能とし」，「信頼性のある検査機械および方法を提供する」という課題の下，甲１発明～甲６発明を有機的に組み合わせて，相違点１に係る訂正特許発明１の特定事項を導き出す動機付けは存在しない。」と判断した。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(イ)　相違点１において真に相違するのは，単なる設計事項にすぎない検査ユニットの組数のみであることからすれば，本件発明１は，甲１発明単独により容易に発明することができる。また，審決の認定する相違点１を前提としても，検査ユニットの組数は単なる設計事項にすぎないこと，</td><td>被告の主張
甲１文献及び甲２文献には，本件発明１の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等は全く存在しないから，上記各文献には両者を組み合わせて相違点１に係る本件発明１の特定事項を導き出す動機も示唆もない。</td></tr>
</table>

検査用カメラとして線形カメラを用いることは周知の技術であり，検査用カメラをどの形式のカメラとするかは，検査目的及び検査対象に応じて設計者が選択する，単なる設計事項にすぎないこと，甲２文献には，カメラによる撮影が終了した後に初めてシートを次のシリンダ等に引き渡す構成が記載されていることからすれば，本件発明１は，甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより，当業者にとって容易に発明することができるものであり，進歩性がない。	*※判決に「検査ユニットの組数に関しての主張」の記載無し。（調査者によるコメント）*

裁判所の判断

(ア)　甲１発明においては，２組の検査ユニットが設けられているのに対し，本件発明１においては，３組の検査ユニットが設けられている。この点については，検査装置において，検査ユニットを何組設けるかは，検査目的や検査対象を考慮して，当業者が適宜選択し得る設計事項であるということができるから，甲１発明について，検査胴及び検査装置から成る検査ユニットを３組設けることは，当業者が適宜行い得るものと解される。したがって，検査ユニットの組数を３組とすることについて，引用文献に明示的な開示が必要であると解することはできない。

(ウ)…検査装置の検査用カメラとしてどのようなカメラを用いるかは，検査目的や検査対象を考慮の上，当業者が適宜に選択し得る設計事項である…

また，機械や器具の小型化や軽量化という課題自体は，一般的な課題であるだけでなく，甲１発明において，検査ユニットの組数を増やすことに伴い，各検査ユニットの小型化の必要性が当然に生じるものである。

(エ)　被告は，原告の主張する引用文献には相違点１に係る本件発明１の特定事項を導き出す動機も示唆もないと主張する。しかし，甲１発明において，検査ユニットの組数を１組増やして３組とすることは，引用文献に明示的な記載がなくとも，検査目的や検査対象を考慮の上，当業者が適宜なし得る設計的な事項であること，及びこれに伴う各検査ユニットの小型化のために，検査用カメラとして周知の技術である線形カメラを用いることが当業者にとって適宜に選択し得る設計事項であることは上記のとおりであり，被告の主張は理由がない。

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準に準じた判断であり、安定性は高い。検査ユニットの組数のように組数に応じた効果が予想される技術に対しては適用される判示内容でないかと思われる。

裁判例 分類	41-1：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との相違点が設計変更であるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「経口投与用固形製剤事件」（無効審判） 知財高判平成25年7月11日（平成24年（行ケ）第10297号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-79499号（特開2001-261553号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、Ｓ配置のベポタスチンを高光学純度で含み、しかもラセミ化することがない製剤の開発を課題としたものであり、ベポタスチン又はその薬理的に許容し得る塩に、賦形剤としてマンニトール、白糖、乳糖又はこれらの混合物；結合剤としてポリエチレングリコール；の組合せを配合して製剤化すると、ベポタスチン又はその薬理的に許容し得る塩のラセミ化が著しく抑制される結果、保存安定性が著しく改善されるとともに、製剤の製造効率も改善されることが見出されたことにより、完成されたものである。

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（引用発明）：特開平10-237070号公報（審決の認定）

「…（Ｓ）－４－〔４－〔(４－クロロフェニル)（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩に，添加剤を配合した経口投与用医薬組成物」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩に，マンニトール，白糖，乳糖及びこれらの混合物から選択される賦形剤，並びにポリエチレングリコールを配合した経口投与用固形製剤。

（４）手続の経緯

平成23年9月16日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2011-800177号）
平成24年7月9日　：　「…請求項１…に係る発明についての特許を無効とする。…」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）　*※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。*
(1)　本件審決の理由は，要するに，本件発明は，…引用例１ないし３に記載された発明（…それ

ぞれ「引用発明１」「引用発明２」「引用発明３」という。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである，というものである。 (2)　本件審決が認定した…本件発明１と引用発明１との…相違点は，次のとおりである。 ウ　相違点１：本件発明１の医薬組成物は「経口投与用固形製剤」であるのに対し，引用発明１の医薬組成物は，経口投与用であるが「固形製剤」であるとの記載はない点 エ　相違点２：本件発明１の医薬組成物は，添加剤として「マンニトール，白糖，乳糖及びこれらの混合物から選択される賦形剤，並びにポリエチレングリコール」を配合しているのに対し，引用発明１では，添加剤を具体的に特定していない点 *（以下、審決より抜粋）* …引用発明１の経口投与用医薬組成物を、汎用性が高い剤型である固形製剤とすることは、当業者が容易に想起し得た事項にすぎず、格別の創意工夫を要したものではない。 …固形製剤化において水分による悪影響を解決できた添加剤が既に知られているならば、まず、その添加剤について、引用発明１のベンゼンスルホン酸塩の固形製剤化において使用できるか否かを検討することは、当業者にとって常套の事項である。	
判決	
原告の主張 (1)　相違点１に係る判断について …例えば液剤として製剤化される目薬のように，結晶状態で安定だからといって，必ずしも直ちに固体状態で配合することを前提としているとはいえない。また，引用例１に記載された薬理試験は，試験物質を溶液又は懸濁液として投与しており，引用例１の記載からは，経口投与製剤に含まれる原薬の形状として結晶が最も好ましいか否かは不明である。 (2)　相違点２に係る判断について 引用例１の表４には，ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩について，類縁物質の含量，（R）体含量，外観及び吸湿量が列記されているにすぎない。また，…ベポタスチン及びそのベンゼンスルホン酸塩に水が悪影響を及ぼすことや，吸湿性に問題があることを理解することはできない。 原薬の状態で安定な化学物質が製剤化により不安定になる場合があることは技術常識であるとしても，不安定化の原因の究明には原薬の多種多様な物理化学的性質を精査することや添加剤との配合性試験の結果を考察することが必要と	**被告の主張** (1)　相違点１について 固形製剤は，引用発明１のような経口投与用の医薬組成物の剤形として最も広く採用される汎用の製剤であり，引用例１における経口投与製剤に含まれる原薬の形状として結晶が最も好ましいことに係る記載の有無にかかわらず，当業者が当該剤形を選択することはむしろ当然である。 …結晶で安定な原薬が目薬に配合できることは，結晶で安定な原薬を固体状態で配合できることを排除するものではないし，薬理試験の実施形態と薬剤の最終形態とは無関係である。 (2)　相違点２に係る判断について …引用例１の安定性試験は，ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩が水分により影響を受けることを示唆している。 …本件発明のような固形製剤では，酸やアルカリを添加剤成分として積極的に配合する理由はなく，製剤後は，光，熱等の影響を受けないように保存されるのは当然であるから，実質的に問題となるのは水分のみである。製剤化後も，

<table>
<tr><td>なるから，ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩の安定性に対して水分による悪影響が生じる危険性があることを容易に推考できるものではない。</td><td>大気中や添加剤に含まれる水分が製剤の安定性に影響を与える可能性があるから，添加剤の選択において，ラセミ化の要因となる水分をできるだけ回避しようとするのが当業者として当然の判断である。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
(1)　相違点１に係る判断ついて
ア　錠剤，顆粒剤，カプセル剤等の固形製剤は，本件審決も汎用性が高いと指摘するとおり，経口で投与される薬剤の一般的な剤形であるから，引用例１に経口投与用の医薬が開示されていれば，当業者は，この医薬の剤形として，錠剤，顆粒剤，カプセル剤等の固形製剤を直ちに想定するものである。
…結晶状態で安定な原薬を液剤である目薬とする場合があるからといって，結晶状態で安定な原薬を錠剤等の固形製剤に配合することが妨げられるものではないし，化合物の薬理的特性を明らかにするために行われる薬理試験において，便宜上，試験物質を溶液又は懸濁液として投与したからといって，当業者が，医薬の剤形として一般的な固形製剤を想定することが妨げられるものではない。
(2)　相違点２に係る判断ついて
…引用例１には，吸湿性の原薬では，その物理化学的安定性に問題があり，当該原薬を使用して医薬品を製造した場合，医薬品の品質を確保，維持することは困難であることが開示されているところ，吸湿性が問題とされていることからすると，引用例１は，医薬品の物理化学的安定性に問題を生じる原因として，水分を指摘しているものということができる。
…引用例１は，ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩が吸湿性の少ない結晶であることを見いだし，医薬品として適した性質を有することを開示しているから，引用例１の記載から，水分が医薬品の物理化学的安定性に問題を生じる原因であると理解した当業者であれば，ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩を製剤化しようとする場合にも，水分がベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩の製剤の物理化学的安定性に悪影響を及ぼさないように，水分の影響を排除しようと試みるものというべきである。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

引用例に医薬の剤形が具体的に開示されていなくても、医薬の投与態様（経口投与）が開示されていれば、おのずと剤形もある程度特定される（固形製剤という程度であれば特定される）と類推して、引用例の実質的開示内容を判断した裁判例は多いとはいえないとは思われるが、本判決の判示事項の内容は、医薬製剤の実情や技術常識からみて妥当な判断であり、判例安定度は高いと考えられる。

また、飽くまで本事案は、医薬製剤において適用可能な判断基準を示すものであり、この点では、判例の技術的射程は広くないと思われるが、他の技術分野においても同様の判断が可能なケースが十分あると思われ、そこまで考慮すれば、判例の技術的射程はある程度広いと思われる。

裁判例分類	41-1：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との相違点が設計変更であるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「高速凝結性セメント組成物事件」（査定不服審判） 知財高判平成26年2月19日（平成24年（行ケ）第10423号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-532594号（特表2005-537208号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、セメントボードのようなセメントをベースとする製品の製造のためのセメント組成物の非常に速い凝結を実現するために、ポルトランドセメントのような水硬性セメントにアルカノールアミンを添加し、少なくとも９０°Ｆの最初のスラリー温度を与える条件で水とスラリーを作成することに関する。

（２）技術水準

（ⅰ）引用例（引用発明）：特開2000-233959号公報（審決の認定）

「以下の（ａ’），（ｃ’）ないし（ｆ’）を含むコンクリート製品を作製するための早強性セメント組成物：

（ａ’）ポルトランドセメント及びクリンカ粉砕物；

（ｃ’）砂；

（ｄ’）（ａ’）のセメント硬化促進物質としてのトリエタノールアミン；

（ｅ’）スラリーを調整するのに十分な量の水；

（ｆ’）ナフタレンスルホン酸塩系高性能減水剤；

早強性セメント組成物を作るために成分（ａ’），（ｃ’）ないし（ｆ’）を混合する時，外気温度を有するスラリー。」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知技術（周知例１ないし３）（審決の認定）

「…一般に，セメント組成物を作るために成分を混合する時，硬化促進のために練り上げ（混合）温度を高くすること。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１９】

以下の（ａ）～（ｅ）を含むセメントボードを作製するための組成物：

（ａ）ポルトランドセメント；
（ｂ）鉱物性添加物；
（ｃ）骨材；
（ｄ）（ａ）及び（ｂ）成分の促進剤としてのアルカノールアミン；
（ｅ）下記スラリーを作製するのに十分な量の水；
　前記組成物を作るために成分（ａ）～（ｅ）を混合する時，少なくとも９０°　Ｆの温度を有するスラリー。

（４）手続の経緯

平成15年7月10日　：　特許出願（優先権主張日：平成14年8月29日・米国）
平成21年11月30日　：　拒絶査定
平成22年4月1日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2010-6832号）、
　　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年7月20日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">　本件審決が認定した本願発明と引用発明との…相違点は，以下のとおりである。
　カ　相違点５
　本願発明では，「以下の（ａ）～（ｅ）を含む」及び「組成物を作るために成分（ａ）～（ｅ）を混合する時，少なくとも９０°　Ｆの温度を有する」のに対して，引用発明では，「以下の（ａ'），（ｃ'）ないし（ｆ'）を含む」及び「早強性セメント組成物を作るために成分（ａ'），（ｃ'）ないし（ｆ'）を混合する時，外気温度を有する」点。
　…目的の一つである硬化促進のために，上記周知技術を適用することは，当業者であれば容易に想到し得ることであり，その際に，練り上げ（混合）温度をどれくらい…に調整するかは，セメント組成物スラリーの流動性やこれが硬化したときの強度などとの兼ね合いの観点から，当業者であれば適宜決定する設計的事項（試行錯誤の範囲内の事項）であるということができ…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>　…本願発明は，…最も好ましくは１０分未満の凝結の終結時間を与えるように初期硬化を早くすることを課題として…，エトリンガイトの生成を促進させ，短時間に凝結させて生産性を向上させようとするものである。
　一方，引用発明は，…初期硬化を遅くすることを課題として，エトリンガイトの生成が余りに短時間に起こり，所望のワーカビリティを得ること</td><td>　スラリー混合温度としては，出願時の技術常識から１０～５０℃程度であるから…，引用発明の場合もそのような温度範囲で行われていることは明らかである。
　…３０℃を超える程度の温度範囲を選択するか，３０℃以下程度の温度範囲を選択するかは，凝結性を重視するのか，強度を重視するかの問題であり，当業者であれば，引用発明において凝結</td></tr>
</table>

ができないため，エトリンガイトの生成を抑制し，十分なワーカビリティを確保することを目的とするものである。 このような，本願発明の課題と正反対の課題をもつ引用発明に，硬化促進のために練り上げ（混合）温度を高くするという周知技術を組み合わせたとしても，それはコンクリート打設後の養生段階から温度を高くするというものであって，セメント組成物を作るために成分を混合するときに練り上げ（混合）温度を高くするとの発想は生じないから，引用例及び周知技術は，本願発明の動機付けにはなり得ない。 …温度コントロールのできない外気温下で練り上げを行う引用発明には，スラリーの温度を管理して所定温度とする思想がないから，引用発明に，スラリー温度を高く管理すること及び硬化促進のために練り上げ温度を高くするという周知技術を結び合わせる動機付けがない。 …スラリー温度を高くすれば本来の強度が発揮されなくなるという技術常識は，スラリーの温度を所定温度に管理するという思想のない引用発明に，硬化促進のために練り上げ温度を高くするという周知技術を組み合わせることの阻害要因として働く… 本願発明は，高温で硬化させると強度が低下することが技術常識であった中，セメント組成物の配合と，練り上げ温度を調節することにより，生産性を向上させる凝結速度と実使用に耐える強度を有する…スラリー組成物を発明したものであり，…高速凝結性の作用効果は，当業者といえども予想できたものではなく，さらに，従来の技術常識を打ち破り，練り上げ温度を高温にしたにもかかわらず，十分な強度を有する高速凝結性セメント組成物を完成させたものである。本件審決は，本願発明の優れた効果を看過し，容易想到性の判断を誤ったものである。	性を重視し，本願発明のように３０℃を超える温度範囲を選択することは容易に想到し得るものであり，また，選択した結果である作用効果も，当業者が予測可能な範囲の両立すべき凝結性（流動性）と強度を得ているにすぎないため，本件審決は，流動性や強度などとの兼ね合いの観点から設計的事項としたものである。 …本願発明と引用発明とは，発明が解決しようとする技術的課題が正反対であるということはできず，引用例と周知技術の組合せの動機付けがないとはいえない。 引用発明においても，セメントを混合する場合の当業者の技術常識の温度範囲内で実施されることは当然であるから，引用発明にはスラリー温度（練り上げ温度）を管理して所定温度とする思想がないことを前提として，引用発明にスラリー温度（練り上げ温度）を高く管理する周知技術を結び合わせる動機付けがないとする原告の主張は理由がない。 …スラリー温度を高くすれば本来の強度が発揮されなくなるという技術常識は，当業者が，引用発明に，硬化促進のために練り上げ温度を高くするという周知技術の適用を断念するほどの阻害要因ではない。 本願発明は，特許請求の範囲において，実施例の結果の前提となるトリエタノールアミンの存在割合や高アルミナセメントや石膏が含まれていない点等が何ら特定されていないため，上記効果は特許請求の範囲全体の作用効果といえないし，強度と凝結性を両立したスラリー自体は普通に知られているものであり（引用例（段落【００２１】，【００３７】【表６】），甲９（第１表），甲３１（段落【００２１】，【００２２】），また，スラリー温度の上昇によって凝結終結時間が早まったという当業者にとって予測可能な効果を示しているにすぎない。

裁判所の判断

…相違点５（以下，本判決により認定した相違点５を「相違点５’」という。）は，正しくは，以下のとおり認定されるべきものである。

イ　相違点５’

本願発明は，「以下の（ａ）～（ｅ）を含む」ものであり，「組成物を作るために成分（ａ）～（ｅ）を混合する時」，スラリーが，「少なくとも９０°Ｆの温度を有する」ものであるのに対して，引用発明は，「以下の（ａ’），（ｃ’）ないし（ｆ’）を含む」ものであるが，<u>これら各成分を混合する時のスラリーの温度は不明である点。</u>

以下，本願発明と引用発明との…相違点５’を前提として，本件審決の容易想到性の判断に誤りがあるか否かを検討する。

(1)　相違点５’の容易相当性の判断について

ア…引用発明は，コンクリート製品を短時間で製造するについて，従来の方法では，コンクリートの成型から脱型まで…時間がかかり，型枠の回転効率を高め…ることが…望まれていたが，…成形後高温で養生する方法では，短時間に脱型でき…るが，エトリンガイトの生成が…短時間に起こるので，所望のワーカビリティ（型枠への流し込みや打設のしやすさ）を得ることが困難であったことから，コンクリートの打設終了までは良好なワーカビリティを有し，型枠に打設した後は早期に硬化して高強度のコンクリートが得られるセメント…を提供することを課題とするものである…。

イ　そうすると，引用発明は，基本的にはコンクリート製品を短時間で製造することを前提とするものであり，そのためにコンクリート…を早期に硬化させるものと認められる。また，引用例…から，「コンクリートを早期に硬化させる」ことには，…「コンクリートを早期に凝結させる」ことが含まれている…。したがって，引用発明は，コンクリート製品を短時間で製造するために，コンクリートを早期に凝結させるものと理解…できるから，引用発明において，より短時間でコンクリート製品を製造するために，更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用する動機付けがある…。

ウ…引用発明は，コンクリートの打設終了までは良好なワーカビリティを確保しようとするものであるが，これは，エトリンガイトの生成があまりにも短時間に起こり，コンクリートがあまりにも早期に凝結してしまうと，所望のワーカビリティを得ることが困難となるからである。そうすると，引用発明は，良好なワーカビリティを確保する点から，コンクリートの打設終了までは，コンクリートがあまりにも早期に凝結しないようにするものと理解することができる。

しかし，そうであるからといって，引用発明において，更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用することが妨げられるものではない。所望のワーカビリティを得ることが困難となるのは…，コンクリートがあまりにも早期に凝結してしまうためである。引用発明において，更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用したとしても，コンクリートがあまりにも早期に凝結してしまうような設定を採用しない限りは，良好なワーカビリティが確保されるのであって，早期凝結と良好なワーカビリティの確保とは両立し得るものである。

以上のとおり，引用発明が，良好なワーカビリティを確保する点から，コンクリートの打設終了までは，コンクリートがあまりにも早期に凝結しないようにするものであるとしても，より短時間でコンクリート製品を製造するために，更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用すること

が妨げられるものではなく，かかる手段を適用する動機付けがあることに変わりはない。
　エ　コンクリートを構成する各成分を混合する時に，硬化（凝結）促進のために練り上り温度を高くする（スラリーの温度を高くする）ことは，本願優先日前の周知技術であった…。…引用発明において，組成物を構成する各成分を混合する時のスラリーの具体的な温度は，コンクリートをどの程度早期に凝結させるかなどの目的に応じて，当業者が適宜決定し得る事項であり，スラリーの温度を「少なくとも９０°Ｆの温度」とすることも，当業者が容易に想到することができたといえる。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、セメントスラリーの具体的な温度を設定することは当業者が適宜決定し得る事項であると判断した事例である。少なくとも化学の分野において適用可能な判示内容である。

裁判例分類	42：進歩性の判断において、動機づけがあるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「ベータ－2－気管支拡張薬の改善使用事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年8月21日（平成18年（行ケ）第10498号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平4-81971号（特開平5-97707号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　石原直樹裁判長、古閑裕二裁判官、社下弘記裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、気管支拡張作用を有する化合物として知られるテルブタリン又はフォルモテロールの光学異性体を有効成分とする医薬に関する発明であり、より詳しくは、Ｒ－エナンチオマーを９５％以上含有するテルブタリン又はＲ，Ｒ－エナンチオマーを９５％以上含有するフォルモテロールを有効成分とする、副作用の抑制された、ヒトにおける炎症性または閉塞性気道疾患処置用医薬組成物に関する発明である。

（２）技術水準

（ｉ）引用例４：1990年（平成2年）発行の「Br.J.Clin.Pharmac.,Vol.30」127～133頁（審決の認定）

「…「『５　これらの発見は，キラルなフェノール性交感神経様アミン薬剤の硫酸抱合におけるエナンチオ選択性が，これらの薬剤の臨床で使用する際に考慮されるべきエナンチオ選択的な薬物動態に関連することを示唆する。』(127頁)」

…「『数多くのβ-アドレナリン受容体作動薬が閉塞性肺疾患の治療や早産の予防に用いられている。これらの薬剤は全てキラル炭素原子に結合したヒドロキシ基をもつフェノール性2-ヒドロキシエチルアミンである。これらのほとんどの薬剤はラセミ体，すなわち薬学的に活性な(-)エナンチオマーと不活性な(+)エナンチオマーの50：50混合物，として使用される。最近の2つの臨床研究によって，これらの医薬の一つ，すなわちテルブタリンのそれぞれのエナンチオマーの薬学的動態が異なることが示された…。』(127頁左欄1～12行)」」(判決より抜粋)

（ⅱ）技術常識等（判決の認定）

「…優先権主張日当時には，既に当業者において，一般に，「異性体間で薬効に明らかな差のある場合，他方が全く作用のない物質であったとしても，生体への負担を考えると多くの例では有効な異性体のみを投与することが当然好ましい」こと，「合成医薬品の開発・研究の段階において各異性体の薬理作用・毒性及び体内動態を正確に把握しておくことは必要なこと」，「医薬品の構造中に不斉中心が存在している薬物は，たとえ一方の光学異性体が生体に対して何らの生理活性を示さないラセミ体で

あっても，光学分割して目的に適合した対掌体のみを提供すべきである」ことが，技術常識となっていたと認められる。」

「…引用例４及び甲９文献には，(-)-テルブタリンと(+)-テルブタリンの両異性体を用いた実験（試験）を行った結果が記載されているから，本件出願に係る優先権主張日当時，テルブタリンを光学分割すること自体は，技術的に可能となっていたと認められる。」（以上、判決より抜粋）

（なお、甲９文献は、1984年（昭和59年）発行の「Acta Pharmacol. et toxicol」285～291頁である。）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】Ｒ－エナンチオマーを９５％以上含有するテルブタリン又はＲ，Ｒ－エナンチオマーを９５％以上含有するフォルモテロールを有効成分とする，副作用の抑制された，ヒトにおける炎症性または閉塞性気道疾患処置用医薬組成物。

（４）手続の経緯

平成4年4月3日	：	特許出願（優先権主張日：平成3年4月5日・英国）
平成15年10月31日	：	拒絶査定
平成16年2月9日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2004-2550号）
平成16年3月9日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成18年6月26日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

本願発明と引用例4に記載の発明とを比較すると，両者はテルブタリンを有効成分とするヒトにおける炎症性または閉塞性気道疾患処置用医薬組成物である点で一致する一方，本願発明はR－エナンチオマーを９５％以上含有するテルブタリンを有効成分とする副作用の抑制されたものであるのに対し，引用例のものはテルブタリンのラセミ体を有効成分とするものであり，副作用について特段の記載がない点で相違する。…

(3)　相違点についての判断

「本願出願（優先日）当時，合成キラル医薬品の生体内動態，特に代謝については異性体間で著しい差があることが明らかとなり，医薬品としてラセミ体の開発，使用に問題が投げかけられていた。そして，異性体間で薬効に著しい差がある場合，他方が全く作用を示さない物質であっても生体に対する負担を考慮すると有効な異性体のみを投与することが好ましいとされ，このような医薬品開発の重要性が当業者の間で既に認識されていた。…

上記の異性体間における代謝速度の差は薬物の作用持続時間や副作用に影響を与えるものであって…テルブタリンについても有効成分として活性のある(-)エナンチオマーのみの使用が望ましいことは当業者が容易に想到するところである。

そして，テルブタリンはサルブタモール等の他のβ-アドレナリン受容体作動薬と同様にフェノール性-2-ヒドロキシエチルアミン構造を有する化合物であるから，活性のある(-)エナンチオマーの

立体配置がＲであることは当業者が容易に理解できることである…
　さらに，光学異性体の一方のみを使用する利点として副作用の発生が抑えられることもよく知られていること（サリドマイドの例等）であるから，薬理作用のあるR-エナンチオマーが95%以上のテルブタリンにおいて副作用が抑制されるという効果が奏されること自体も当業者が十分に予測し，容易に確認しうる範囲のものである。

判決

原告の主張	**被告の主張**
本件出願当時の技術常識についての審決の認定は，「光学分割して活性異性体のみを医薬品として開発するメリット」にのみ着目し，「各異性体の薬理作用等を把握して，光学分割のメリット，デメリットを比較考量して開発方針を決定する」という点を看過した誤りがある。 そして，引用例４は，「不活性なＳ（＋）テルブタリンが，活性なＲ（－）テルブタリンよりヒトにおいて２倍早く代謝される」ことを実験により証明している（１２７頁６行～８行（要約の項目３））のであるから，当業者は，「不活性体が活性体より早く代謝され，早く体内より消失するのであるから，わざわざ高い費用が発生する光学分割をする必要がない」と判断するものである。つまり，「ラセミ体テルブタリンを光学分割して，活性のあるＲ（－）エナンチオマーのみを使用する」動機付けが存在しない。	…「開発」との文言は，「実用化すること」（広辞苑第５版）という意味で使用されているのであって，原告のいう「各異性体の薬理作用を把握して，光学分割のメリット，デメリットを比較考量して開発方針を決定する」とは，活性のある異性体のみを有効成分とする医薬品を実用化する際に考慮する事項であるにすぎず，活性のある異性体のみを有効成分とする医薬品の発明の進歩性を評価する際に参酌すべき技術常識とは異なるものである。 …「異性体間で薬効に著しい差がある場合，他方が全く作用を示さない物質であっても生体に対する負担を考慮すると有効な異性体のみを投与することが好ましい」ということである。そして，この技術常識に照らせば，ラセミ体を有効成分として用いていた医薬について，それぞれの異性体を分離し，各異性体の作用を調べ，有効とされる異性体のみを有効成分とする医薬品とすることについての動機付けが，当業界には既に存在したということができる。

裁判所の判断

　…優先権主張日当時には，既に当業者において，一般に，「異性体間で薬効に明らかな差のある場合，他方が全く作用のない物質であったとしても，生体への負担を考えると多くの例では有効な異性体のみを投与することが当然好ましい」こと，「合成医薬品の開発・研究の段階において各異性体の薬理作用・毒性及び体内動態を正確に把握しておくことは必要なこと」，「医薬品の構造中に不斉中心が存在している薬物は，たとえ一方の光学異性体が生体に対して何らの生理活性を示さないラセミ体であっても，光学分割して目的に適合した対掌体のみを提供すべきである」ことが，技術常識となっていたと認められる。
　…認定した技術常識を前提とすると，当業者は，ラセミ体を有効成分とする公知の医薬組成物について，異性体を光学分割し，各々の異性体につきその薬理作用を確認し，より目的に適った異性

体のみを有効成分とする医薬組成物を得ようと動機付けられるというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本件は、医薬品にかかる発明である。特許請求の範囲の記載は、医薬組成物の発明であるが、実質的には、ラセミ体が公知である場合のエナンチオマー（光学異性体の一方）の発明の進歩性判断についての判決である。

ラセミ体は、光学異性体の1対1の混合物であり、また、それらの光学異性体間で活性や副作用に差があることが技術常識であることから、二つの異性体のうち、より好ましい一の光学異性体を選択することには動機づけがあるとされた。その点は、典型的なものである。なお、同様の判断が、最近の判決でもされており（「(＋）－2－［1－（3－エトキシ－4－メトキシフェニル）－2－メチルスルホニルエチル］－4－アセチルアミノイソインドリン－1，3－ジオン事件」知財高判平成26年8月7日（平成25年（行ケ）第10170号）参照）、本判決の動機づけに関する判示内容は、ラセミ体の発明と光学異性体の発明との関係として一般的にいえる事項であり、本判決の射程は広いと考えられる。

裁判例分類	42：進歩性の判断において、動機づけがあるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「膜分離用スライム防止剤事件」（査定不服審判） 知財高判平成26年2月27日（平成25年（行ケ）第10102号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-81945号（特開2006-263510号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は，耐塩素性の低い透過膜においても、透過膜の劣化による除去率や脱塩率の低下を引き起こすことなく、微生物の増殖による透過膜の汚染を防止し、効率良く膜分離を行うことを可能とする膜分離用スライム防止剤を提供することを目的とするものであり、次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸アルカリ金属塩を含有する膜分離用スライム防止剤に関する。

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（乙１）（引用発明１）：国際公開第2003／96810号（審決の認定）

「次亜塩素酸アルカリ金属塩，スルファミン酸のアルカリ金属塩及びアニオン性ポリマー又はホスホン酸化合物を含有するスライム防止用組成物」の発明」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用例２（甲２）：国際公開第2004／22491号（判決の認定）

「…逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止する方法として，逆浸透メンブランを，ハロゲンを徐々に放出する，結合された形態にある酸化性ハロゲン殺菌剤と接触させて，逆浸透メンブランを消毒して殺菌する方法が記載されている（請求項１）。このうち，「酸化性ハロゲン殺菌剤」は，①「＋１酸化状態にあるハロゲンを含む酸化性殺菌剤物質」と②「イミドまたはアミドの形態にある少なくとも一個の窒素原子を含む窒素含有化合物」との組合せで，①のハロゲンが②の窒素と緩く結合することにより結合ハロゲンが形成されたものであり得（【請求項２】），①の例として次亜塩素酸ナトリウムが，②の例としてスルファミン酸が記載されている（【００１３】）。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸アルカリ金属塩を含有することを特徴とする膜分離用スライム防止剤。

（４）手続の経緯

平成23年3月29日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2011-6592号）
平成24年8月31日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成25年2月25日　：　本件審判の請求は成り立たない旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…「引用例２」…の教示に接した当業者は，…「引用発明」…を膜分離用のスライム防止のために用いる動機付けを得るし，…効果…は，いずれも当業者なら予想し得る程度のものであるから，前記補正後の…「本願発明」…は，…当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとするものである。
審決が認定した本願発明と引用発明の一致点及び相違点は次のとおりである。
ア　一致点
「次亜塩素酸アルカリ金属塩，スルファミン酸アルカリ金属塩，アニオン性ポリマー及びホスホン酸化合物を含むスライム防止剤」である点
イ　相違点
本願発明は，「膜分離用」のスライム防止剤であるのに対し，引用発明では「冷却水系，蓄熱水系，紙パルプ工程水系，集じん水系，スクラバー水系など」用のスライム防止剤であり，膜分離の用途について記載がない点</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
引用例２のような逆浸透メンブランの分野においては，遊離塩素によって透過膜の劣化が生じるという課題があり，これを阻止するためにスライム防止剤を添加するのに対し，引用例１の冷却水系，蓄熱水系，紙パルプ工程水系，集塵水系，スクラバー水系においては，このような課題は存在しない。引用例１と引用例２とでは課題，技術分野が異なるのであるから，当業者が引用例１と引用例２を組み合わせて，相違点に係る構成に至ることは容易ではない。</td><td>被告の主張
引用例１には，「本発明は，冷却水系，蓄熱水系，紙パルプ工程水系，集じん水系，スクラバー水系などにおいて，少量の薬剤を用いてスライムに起因する障害を効果的に防止することができるスライム防止用組成物及びスライム防止方法を提供することを目的としてなされたものである。」と記載されており，その技術分野は，各種水系におけるスライム防止に関するものということができ，膜分離工程を有する水処理装置での使用を阻害する記載は見当たらない。また，引用例２に示されるような膜分離工程で用いられる殺菌剤は，スライム防止剤とかわりはない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断</td></tr>
<tr><td colspan="2">…引用例２には…逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止する方法として，逆浸透メンブランを，ハロゲンを徐々に放出する，結合された形態にある酸化性ハロゲン殺菌剤と接触させて，逆浸透メンブランを消毒して殺菌する方法が記載されている（請求項１）。このうち，「酸化性ハロゲン殺</td></tr>
</table>

菌剤」は，①「＋１酸化状態にあるハロゲンを含む酸化性殺菌剤物質」と②「イミドまたはアミドの形態にある少なくとも一個の窒素原子を含む窒素含有化合物」との組合せで，①のハロゲンが②の窒素と緩く結合することにより結合ハロゲンが形成されたものであり得（【請求項２】），①の例として次亜塩素酸ナトリウムが，②の例としてスルファミン酸が記載されている（【００１３】）。

上記のとおり，引用例２には，①の例として次亜塩素酸ナトリウムが，②の例としてスルファミン酸が，それぞれ例示されているが，次亜塩素酸塩とスルファミン酸とを反応させると，クロロスルファミン酸塩が形成されること，また，このクロロスルファミン酸塩は，塩素が窒素と結合して結合塩素が形成されたものであって，塩素を徐々に放出するものであることは，技術常識であるから，次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸とを組み合わせたものも，上記の殺菌剤として使用できることは，当業者にとって自明である。

そうすると，引用例２には，次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸を組み合わせて，結合ハロゲンを形成させて殺菌剤とし，逆浸透メンブランをその殺菌剤と接触させて，逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止することが記載されていることが認められ，このような引用例２の記載からすると，次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸のアルカリ金属塩等を含有する引用発明についても，その用途を「膜分離用」とすることは，当業者が容易に想到することである。

…原告は，引用例２のような逆浸透メンブランの分野においては，遊離塩素によって透過膜の劣化が生じるためこれを阻止するという課題があり，そのためにスライム防止剤を添加するのに対し，引用例１の冷却水系，蓄熱水系，紙パルプ工程水系，集塵水系，スクラバー水系においては，このような課題は存在せず，また，引用例１と引用例２とでは技術分野が異なると主張する。

しかし，…逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止することは一般的な課題であること，引用例２には，生物被膜を除去又は阻止するために，次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸とを組み合わせた殺菌剤を使用できることが記載されている以上，逆浸透膜を用いた膜分離処理において，次亜塩素酸アルカリ金属塩，スルファミン酸のアルカリ金属塩を含有するスライム防止用組成物を用いることに困難な点はない。

…原告は，引用例２は，逆浸透メンブランを消毒して殺菌する発明であるのに対して，引用例１のスライム防止用組成物は，消毒・殺菌作用を奏さないものであるから，かかる引用例１と引用例２とを組み合わせることに阻害要因があると主張する。

しかし，引用例１には，「殺菌効果が得られないような低濃度の組成物の添加量であっても」…，「Ａ成分のみを有効塩素として５ｍｇ／Ｌ・・・添加しても，殺菌効果は発現しない」…と記載されており，これらの記載振りによれば，殺菌効果があるか否かは，濃度（添加量）に依存すると理解するのが合理的である。低濃度の場合に殺菌効果が得られないからといって，引用発明に係るスライム防止用組成物に殺菌作用がないとすることはできず，引用例１と引用例２の組合せが阻害されるものではない。よって，原告の主張は採用できない。

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準第Ⅱ部第2章2.5(2)「動機づけとなり得るもの」の具体例として参考になる事例である。審査基準に動機づけとなり得るものとして例示された項目のうち、①技術分野の関連性、②課題の共通性「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課

題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」及び③作用、機能の共通性に関連する。技術分野によらず適用可能な判示内容であり、安定度も高いと考えられる。

裁判例分類	42-1：進歩性の判断において、複数の観点（技術分野、課題等）を総合評価することを裁判所が判示している判決

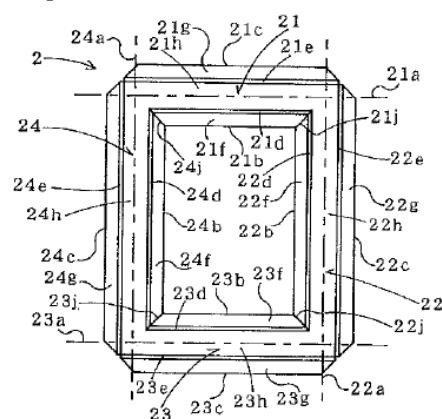
1．書誌的事項

事件	「展示物支持具事件」（査定不服審判） 知財高判平成22年7月21日（平成22年（行ケ）第10086号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2096号128頁、判例タイムズ1343号188頁
出願番号	特願平8-243976号（特開平10-66638号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

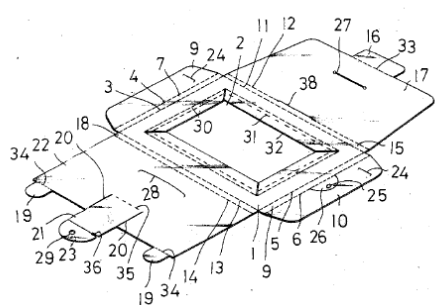
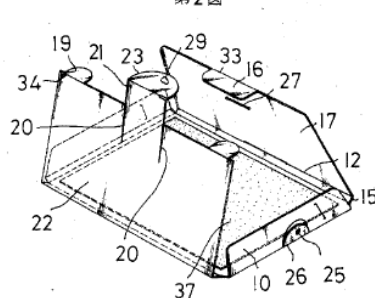
2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、簡単に組み立てられ、適宜のデザインを施すことの可能な展示物支持具２を提供にすることを目的とし、展示物支持具１は、所定の幅を有する略方形環状の薄板状フレーム２を有し、その中央平坦部２１ｈ～２４ｈの一面は、内方に折り曲げられる外側折り曲げ片２１ｇ及び内側折り曲げ片２１ｆとの接合面として機能し、中央平坦部２１ｈ～２４ｈの他面は装飾面として機能する。

【図２】

（2）技術水準

（ｉ）引用発明（引用発明１）：（実開昭55-114271号公報）（審決の認定）

「中央に長方形状の窓孔２を設けた長方形状の中央板１と，中央板１の外縁に，外側の折線を介して設けた内方折込左側板８，内方折込右側板１０，内方折込外側板１７，内方折込内側板２２と，中央板１の内縁に内側の折線を介して設けた内方折込中央片３２と，を有する飾り枠体であって，画板３７を内方に収納するとともに，内方折込内側板２２に設けた第２切溝２８に，内方折込外側板１７に設けた中央挿入片１６を挿入して，画板３７を窓孔２から露出するように配置することができる飾り枠体」（判決より抜粋、下記図面は実開昭55-114271号公報より抜粋）

（ⅱ）引用例３（引用発明３）：特開昭58-173517号公報

「「成形前にフレームに装飾が施される」点が開示されている」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】所定の幅を有する略方形環状の薄板状フレームであって，各フレーム辺が，その中心線と内縁及び外縁との間に該中心線と略平行に形成された２つの折り曲げ部と，該２つの折り曲げ部により区分される中央平坦部，外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片と，を有し，中央平坦部の一面がともに内方に折り曲げられる外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片との接合面として機能し，中央平坦部，外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片の他面が，外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片を折り曲げる前に装飾処理される装飾面として機能するように設けられ，任意の係合手段を介して，展示物を開口部から少なくとも一部が露出するように配置することができるフレームを有することを特徴とする展示物支持具。

（４）手続の経緯

平成19年1月19日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2007-5094号）
平成21年8月17日　：　拒絶理由通知
平成21年8月17日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年1月25日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><th colspan="2">審決</th></tr>
<tr><td colspan="2">本願発明と引用発明とを対比すると、…
（相違点２）
本願発明では、「中央平坦部、外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片の他面が、外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片を折り曲げる前に装飾処理される装飾面として機能する」のに対し、引用発明ではそのようになっているかどうか不明である点。
（相違点２について）
…「フオトフレーム」は本願発明の「展示物支持具」に相当するので、…引用例３には、「成形前にフレームに装飾が施される」点が開示されているといえる。
そして、引用発明と引用例３に記載された発明とは展示物支持具という同一の技術分野に属するから、引用発明のフレームに引用例３において開示された構成を採用し、相違点２に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、当業者が容易になし得たことである。</td></tr>
<tr><th colspan="2">判決</th></tr>
<tr><th>原告の主張</th><th>被告の主張</th></tr>
<tr><td>⑵　引用例において，仮に類似する面があったとしても，本願発明と思想やポテンシャル面が次元を異にする。前記の類似する面とは，様々な</td><td>⑵　また，本件審決において，本願発明と引用発明１とを対比して，一致点及び相違点を指摘し，その相違点を適切に判断しており，原告のいう判</td></tr>
</table>

展示（カテゴリー）分野においての共通した形態や機能を指してのものであるが，引用発明は…，本願発明においてほんの一部分にしかすぎず，ほとんど本願発明に吸収されてしまう種類のものである。…ありきたりな並状の外見にとらわれて，中身に秘められた破格な資質を見抜けなかった特許庁の判断ミスを指すものである。	断ミスはない。

裁判所の判断

ウ　相違点２について

引用例３には「成形前にフレームに装飾が施される」点が開示されている（乙３）。

そして，引用発明１と引用発明３とは，①ともに，展示物支持具という同一の技術分野に属し，展示物支持具を安価に提供するものであること，②展示物支持具の体裁のよさといったことは，通常想定される課題であって、引用発明１にも同様の課題が内在すると解されること，③引用発明１において成形前にフレームに装飾が施されても，「画板３７」の収納に支障はなく，技術的に阻害する要因は認められないことを総合的に判断すると，引用発明１に引用発明３を適用する動機付けがあるということができる。

したがって，引用発明１に引用発明３を適用し，相違点２に係る本願発明の構成にすることは，当業者が容易に想到できたものである。

４．事案及び判示事項についての評釈

「技術分野の同一性」、「課題の同一性（内在）」、「適用（組合せ）の阻害要因がない」などを「総合的に判断」して動機づけ（想到容易性）の有無判断の理由付けとすることは、平成20年頃以降の裁判所の典型的なスタンスと思われる。

裁判例分類	42-1：進歩性の判断において、複数の観点（技術分野、課題等）を総合評価することを裁判所が判示している判決

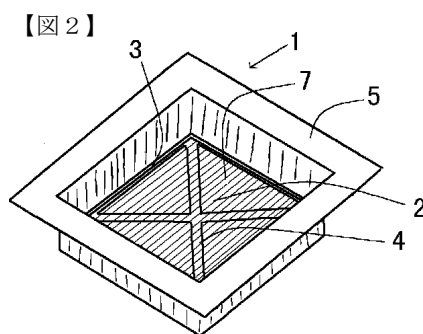
１．書誌的事項

事件	「換気扇フィルター事件」（無効審判） 知財高判平成23年1月31日（平成22年（行ケ）第10075号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2107号131頁、判例タイムズ1345号223頁
出願番号	特願2000-208387号（特開2002-18215号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、武宮英子裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図２】

本願発明は、廃棄処理するとき、金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを容易に分別することができる換気扇フィルターを提供するため、金属製フィルター枠１と不織布製フィルター材２とが接着されてなる換気扇フィルターに関する。不織布製フィルター材２は、金属製フィルター枠１に設けられた開口７を覆って、開口縁部３及び／又は桟部４で接着されている。そして、この接着が、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いている。この換気扇フィルターは、使用後、廃棄する際、換気扇フィルターを水に浸漬する。そうすると、皮膜形成性重合体による、金属と不織布間の接着力が低下する。したがって、手指で容易に、金属製フィルター枠１と不織布製フィルター材２とを剥離でき、両者を分別廃棄しうる。

（２）技術水準

（ⅰ）甲１の１（発明Ａ）：実願昭58-136320号のマイクロフィルム（審決の認定）

「金属箔をもって一体に形成された，レンジフードの開口部周縁への取付座となるフィルターカバーの鍔部と，この鍔部の内周縁に立上り壁と，該立上り壁の下端に格子状部と，該格子状部に接着剤によって装着されている難燃性乃至不燃性の不織布フィルターと，前記鍔部に取付けたレンジフードへの吸着用マグネットからなるレンジフード用フィルターカバー。」（判決より抜粋）

（ⅱ）甲１８、１９及び３２に記載の技術（判決の認定）

「…換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠及びフィルター材の廃棄を容易にするものではあるものの，いずれも，金属製フィルター枠とフィルター材とが「接着剤で接着されている」ことを前提とした発明とは異なる技術を示すものである。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】金属製フィルター枠と，該金属製フィルター枠に設けられた開口を覆って，該金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とよりなる換気扇フィルターにおいて，該金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材とは，皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いて接着されていることを特徴とする換気扇フィルター。

（４）手続の経緯

平成16年6月11日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成21年3月30日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2009-800070号）

平成22年1月25日　：　「…発明についての特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">３　審決の理由
　ア　本件発明１は，甲１の１…記載の発明（…「発明Ａ」という。），甲２（特開平７－１８８６３２号公報）の記載，並びに甲１０（特開平１１－１２９６４５号公報），１１（特開昭５１－４８４０８号公報）及び２４（特開２０００－１２６５２３号公報）に記載された周知技術に基づいて容易になし得た，…
として，本件特許は，特許法２９条２項の要件に該当するから，特許法１２３条１項２号の規定により，無効とすべきものであると判断した。
イ　本件発明１と発明Ａとの相違点（相違点Ａ）
　接着剤につき，本件発明１では，皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いているのに対し，発明Ａでは，かかる接着剤を用いていない点。
　審決は，本件各発明の課題について，「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄する」こととした上で，…廃棄時に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを容易に剥離するために，発明Ａの接着剤に「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」を用いることは，当業者であれば困難なくなし得たとした上で，本件各発明は容易想到であると判断した。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
　本件明細書の段落【０００６】には，「本発明者は，金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを強固に接着せしめる一方，簡単に剥離しうる接着剤を捜し求めた。しかし，強固な接着と簡単な剥離という，二律背反的な性質を持つ接着剤は無いというのが技術的常識であった。ところが，本発明者が，…ある特定の接着剤を用いると，</td><td>被告の主張
　原告らは，本件各発明の課題について，「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で強固に接着されている換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄する」という解決課題に関する記載を，「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で強固に接着されている換気扇フ</td></tr>
</table>

通常の状態では強固な接着が達成でき，水を付与すると，金属と不織布間との接着力が低下することを見出した。そして，このような接着剤を用いれば，使用後の換気扇フィルターを水に漬けただけで，容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルターに分別しうると考え，本発明に到達した。」と記載されている。同記載によれば，本件各発明の解決課題は，「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを強固に接着されている換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄する」ことである。しかし，審決は，本件各発明について，金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で強固に接着されている換気扇フィルターという前提を捨象して，単に，「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄する」点のみを解決課題としている点において，誤りがある。 　他方，甲１８…，甲１９及び３２…には，…という課題は提示されていないにもかかわらず，審決は，上記の課題は，周知であると認定した点で誤りがある。 　したがって，審決は，本件各発明の課題を誤って認定した上，「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で強固に接着されている換気扇フィルターをいかにして分別廃棄するか」という本件各発明の課題が，本件特許出願前に周知でないにもかかわらず，周知と認定して，容易想到性を判断した誤りがある。」	ィルターをいかにして分別廃棄するか」という「解決手段」に置き換えて，本件各発明と甲１８，１９及び３２について，「解決手段」の対比により，「課題」の有無を論じるものであり，失当である。 　また，甲１８の段落【０００２】,【０００３】等，甲１９の段落【０００４】等，甲３２の段落【０００３】,【０００４】等においては，金属枠とフィルター材とを分別するという，本件明細書の段落【０００５】等に記載された課題と実質的に同じ課題が，本件特許出願前に開示されており，上記各甲号証記載の発明及び本件各発明は，それぞれの課題を解決するために，それぞれの請求項に記載された発明を「解決手段」としている。 　したがって，上記各甲号証記載の周知技術と本件各発明とは，解決手段が異なるとしても，金属枠とフィルター材とを分別という解決課題において共通するから，審決のした認定に誤りはない。」

裁判所の判断

(1)　容易想到性判断と発明における解決課題

　当該発明について，当業者が特許法２９条１項各号に該当する発明（以下「引用発明」という。）に基づいて容易に発明をすることができたか否かを判断するに当たっては，従来技術における当該発明に最も近似する発明（「主たる引用発明」）から出発して，これに，主たる引用発明以外の引用発明（「従たる引用発明」）及び技術常識等を総合的に考慮して，当業者において，当該発明における，主たる引用発明と相違する構成（当該発明の特徴的部分）に到達することが容易であったか否かによって判断するのが客観的かつ合理的な手法といえる。当該発明における，主たる引用例と相違する構成

（当該発明の構成上の特徴）は，従来技術では解決できなかった課題を解決するために，新たな技術的構成を付加ないし変更するものであるから，容易想到性の有無の判断するに当たっては，当該発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的確に把握した上で，それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。上記のとおり，当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから，当該発明が容易であったとするためには，「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく，「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち，たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても，「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」（例えば，一般には着想しない課題を設定した場合等）には，当然には，当該発明が容易想到であるということはできない。ところで，「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は，着想それ自体の容易性が対象とされるため，事後的・主観的な判断が入りやすいことから，そのような判断を防止するためにも，証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また，その前提として，当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは，当該発明の容易想到性の結論を導く上で，とりわけ重要であることはいうまでもない。

(2) 判断

…本件発明１は，「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて，通常の状態では強固に接着されているが，使用後は容易に両者を分別し得るようにして，素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」を解決課題とし，「(換気扇フィルターにおいて)，通常の状態では強固に接着させるが，水に浸漬すれば接着力が低下し，容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いること」を解決手段とした発明である。

これに対して，前記認定のとおり，審決が文献から引用した発明Ａは，…であって，「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて，通常の状態では強固に接着されているが，使用後は容易に両者を分別し得るようにして，素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」を解決課題として，これに対する解決課題を示した本件発明１とは異なる。甲１には，…フィルターをフィルターカバーから剥離せずに廃棄することを前提とした発明であることが示されている。

…この点について，審決は，前記甲１８，１９及び３２の例から，「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること（を容易にすること)」は，周知の技術的課題であることから，当業者は，甲２に接すれば，上記の課題を解決するため，接着剤成分が溶解または膨潤するものを選択することが容易であると判断している。

しかし，審決は，上記課題が周知であるとすると，なにゆえ本件発明１の引用発明（発明Ａ）との相違点に係る構成が容易に想到できることになるのかに関する論理について，合理的な理由を示していない点において，妥当を欠く。

…以上のとおり，甲１８，１９及び３２において，本件発明１と発明Ａとの相違点（相違点Ａ）に係る構成，すなわち，「接着剤につき，本件発明１では，皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン

系接着剤を用いているのに対し，発明Ａでは，かかる接着剤を用いていない点。」に関する解決課題及び解決手段についての示唆はない。

したがって，審決において，本件発明１における「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて，通常の状態では強固に接着されているが，使用後は容易に両者を分別し得ることを容易化すること」という解決課題設定及び解決手段の達成が容易に想到できたとの点について，証拠を基礎とした客観的合理的な論理に基づいた説明が示されていると判断することはできない。

甲２には，…上記ポリマーがアルカリ性中和剤で中和されていることを特徴とする水溶性粘着剤組成物により上記課題を解決する発明が記載されている。

…すなわち，発明Ａから，本件発明１の特徴点（「（通常の状態では強固に接着させるが，水に浸漬すれば接着力が低下し，容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る）皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いること」）に到達することの示唆が，甲２の記載に存在するとはいえないから，結局，発明Ａに甲２記載の発明を適用することが，容易とはいえない。

したがって，甲２に接した当業者が，換気扇フィルターの廃棄時に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを容易に剥離するために，発明Ａに「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」を用いることは困難なくなし得たとした審決の判断は誤りであり（この点は，甲２記載の粘着剤，並びに甲１０，１１及び２４記載の接着剤が「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」に相当するか否かに左右されるものではない。），これを前提とした本件発明１に関する容易想到性の判断にも誤りがあるというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決においては、進歩性の判断手法について、発明における主たる引用例と相違する構成（当該発明の構成上の特徴）は、従来技術では解決できなかった課題を解決するために、新たな技術的構成を付加ないし変更するものであるから、容易想到性の有無の判断するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的確に把握した上で、それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。」旨を判示した点に価値があると考える。

裁判例分類	42-1：進歩性の判断において、複数の観点（技術分野、課題等）を総合評価することを裁判所が判示している判決

１．書誌的事項

事件	「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤事件」（無効審判） 知財高判平成23年1月31日（平成22年（行ケ）第10122号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-507159号（特表平10-508289号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、武宮英子裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、腸管外経路用の、オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤に関するものであり、製品の誤用のあらゆる危険性を避け、凍結乾燥物から注射用医薬製剤を再構成の操作を必要とせずに使用できるオキサリプラティヌム製剤を医療従事者等が入手できるようにするため、直ぐ使用でき、さらに、使用前には、承認された基準に従って許容可能な期間医薬的に安定なままであり、凍結乾燥より容易且つ安価に製造でき、再構成した凍結乾燥物と同等な化学的純度（異性化の不存在）及び治療活性を示す、オキサリプラティヌム注射液を得ることを目的とし、腸管外経路投与用の用量形態として、有効成分の濃度とｐＨがそれぞれ充分限定された範囲内にあり、有効成分が酸性またはアルカリ性薬剤、緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まないオキサリプラティヌム水溶液に関する。

（２）技術水準

（ｉ）甲１（甲１発明）：薬学雑誌105（10）909-925（審決の認定）

「つぎにＰｔ（oxalato）（trans－l－dach）（l－OHP）の開発を行った（Fig.１０）。この錯体は溶解度，７．９mg／mlでシスプラチンの約８倍水に溶け，たいへん安定であり，腎毒性，嘔き気，嘔吐もほとんどみられず，マウスのＭ５０７６卵巣腫瘍に著効を示す。ＬＤ５０はラット（i.p.）１５．６mg／kg（♂），１４．３mg／kg（♀），マウス（i.p.）　１９．８mg／kg（♂）で制癌性は高い（Fig.１１）。シスプラチン耐性のＬ１２１０白血病にはたいへん有効である。ルイス肺癌，Ｂ１６黒色腫，結腸癌２６及び３８，移植乳癌にも有効である。

ＢＵＮ，クレアチニン値は対照と変わらず，血中インシュリン分泌も対照と変わらず，毒性は低い。

ＨＰＬＣによる安定性の測定では，水溶液中１週間以上放置しても安定であり，また生理食塩水中では，半減期は約１１時間である。

アドリヤマイシン，シクロホスファミドとの併用効果も高い。

フランスのMathe 博士はこのl－OHPにたいへん興味を持ち，試料の提供を求め，現在第Ｉ相臨床試験を行っており，腎毒性は全くみられず，嘔吐もなく転移の乳癌，黒色腫，小腸癌，特に肝臓癌に著

効を示すことが認められている。ハイドレーションなどの前処置の必要もなく，シスプラチンを凌駕する第二世代の白金錯体であると考えている。フランスのロジエ・ペロン社がOxaplatinとして開発しており，アメリカにおいても開発する予定である。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】濃度が１ないし５mg／mlでｐＨが４．５ないし６のオキサリプラティヌムの水溶液からなり、医薬的に許容される期間の貯蔵後、製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり、該水溶液が澄明、無色、沈殿不含有のままである、腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。

（４）手続の経緯

平成7年8月7日　：　国際特許出願（優先権主張日：平成6年8月8日・スイス）
平成16年4月23日　：　特許権の設定登録(上記「特許請求の範囲」を参照)
平成21年2月18日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2009-800029号）
平成22年3月26日　：　「本件審判の請求は成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本件発明１は，…甲１発明…に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず，…本件特許を無効とすることができないとした。 …本件発明１と甲１発明との…相違点は以下のとおりである。 (ｱ)　相違点１ 本件発明１は，「ｐＨが４．５ないし６のオキサリプラティヌムの水溶液」であるが，甲１にはｐＨについては記載されていない。 (ｲ)　相違点２ 本件発明１は，「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである」ものであるが，甲１にはこの点については記載されていない。	
判決	
原告の主張	**被告の主張**
１０　数値限定における臨界的意義の認定の誤り…について 審決は，本件発明１は，貯蔵安定性により特定される発明であることを理由として，数値限定したすべての範囲で「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄	１０　数値限定における臨界的意義の認定の誤り…に対して 上記１のとおり，貯蔵安定性は本件発明１の構成要件となるものであるから，審決が，数値限定したすべての範囲で貯蔵安定性を本件明細書において確認することができるか否かは，容易想到性に関する判断に影響するものではないとしたこと

明，無色，沈殿不含有のままである」ことが本件明細書において確認することができるか否かは，発明の容易想到性の有無に影響を与えるものではない趣旨を判断する。 しかし，審決の判断には誤りがある。 本件発明１は，公知のオキサリプラティヌム水溶液の濃度やｐＨを限定したいわゆる数値限定発明である。ところで，数値限定発明において容易想到ではないとされるためには，数値範囲の全般において効果が顕著に優れ，数値範囲の内外において効果が顕著に異なるという臨界的意義が示されなければならない。本件発明１の実施例における製剤の濃度は２㎎／㎖の点だけであるから，数値範囲の全般において効果が示されているとはいえない場合には，容易想到であると判断されるべきである。	に誤りはない。 原告の主張は，本件発明１が数値限定発明であることを前提とするものであるが，本件発明１は公知のオキサリプラティヌム水溶液の濃度やｐＨを限定した発明ではない。すなわち，甲１にはオキサリプラティヌム水溶液について濃度，ｐＨの範囲の記載がないのみならず，濃度，ｐＨに関する記載もない。そうすると，本件発明１は，甲１のオキサリプラティヌム水溶液の公知のｐＨや濃度の範囲を限定したものとはいえない。 また，濃度やｐＨを除いた本件発明１の構成は，オキサリプラティヌムの水溶液からなり，貯蔵安定性を有する，腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤となるが，同技術事項は，甲１に記載も示唆もない。すなわち，甲１には，貯蔵安定性についての記載がないのみならず，オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤についての記載もない。

裁判所の判断

(4)　数値範囲における意義について

…原告の上記主張は，以下のとおり採用できない。すなわち，<u>一般に，当該発明の容易想到性の有無を判断するに当たっては，当該発明と特定の先行発明とを対比し，当該発明の先行発明と相違する構成を明らかにして，出願時の技術水準を前提として，当業者であれば，相違点に係る当該発明の構成に到達することが容易であったか否かを検討することによって，結論を導くのが合理的である。</u>そして，<u>当該発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かの検討は，当該発明と先行発明との間における技術分野における関連性の程度，解決課題の共通性の程度，作用効果の共通性の程度等を総合して考慮すべきである。</u>この点は，当該発明の相違点に係る構成が，数値範囲で限定した構成を含む発明である場合においても，その判断手法において，何ら異なることはなく，当該発明の技術的意義，課題解決の内容，作用効果等について，他の相違点に係る構成等も含めて総合的に考慮すべきであることはいうまでもない。

本件において，本件明細書の【発明の詳細な説明】には，「現在，オキサリプラティヌムは，・・・凍結乾燥物として，注射用水または等張性５％ぶどう糖溶液と共にバイアルに入れて，前臨床および臨床試験用に入手でき，投与は注入により静脈内に行われる」が，比較的複雑で高価な製造方法（凍結乾燥）であり，再構成手段には熟練と注意を要すること，溶液を突発的に再構成する際などに誤って０．９％NaCl溶液を使用し，製品の急速な分解を引き起こす危険性があることが記載された上，「製品の誤用のあらゆる危険性を避け，・・・直ぐ使用でき，さらに，使用前には，承認された基準に従って許容可能な期間医薬的に安定なままであり，凍結乾燥より容易且つ安価に製造でき，再構成した

凍結乾燥物と同等な化学的純度（異性化の不存在）および治療活性を示す，オキサリプラティヌム注射液を得るための研究が行われた。これが，この発明の目的である。」との解決課題が示され，「腸管外経路投与用の用量形態として，有効成分のｐＨがそれぞれ充分限定された範囲内にあり，有効成分が酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まないオキサリプラティヌム水溶液を用いることにより，達成できることを示すことができた。特に，約１mg／mlより低い濃度のオキサリプラティヌム水溶液は，充分安定でないことが見出された。」，「好ましくは，オキサリプラティヌムの水中濃度は約２mg／mlであり，溶液のｐＨは平均約５．３である。」と記載され，実施例３に，２mg／mlの濃度のオキサリプラティヌム水溶液に関する安定性試験において，５０℃で３か月以上貯蔵した後においても，回収したオキサリプラティヌムの百分率と要求される値より少ない不純物のそれから考えて，医薬的に許容される安定性が示されたとの結果が記載されていること，また，上記(1)のとおり，甲１０，１１には，本件発明１で特定されたｐＨ範囲を外れたｐＨを有するオキサリプラティヌム水溶液の安定性が優れていないことが示されていること等を総合考慮すると，当業者にとって，本件発明１の限定された数値範囲において，上記の課題を解決する顕著な作用効果が示されていると解することができる。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決で判示された容易想到性の判断手法は、技術分野に依存しない一般的なものとして呈示されており、さらに、数値限定であっても異なることはないとされていることからすると、技術的射程は広いといって差し支えないだろう。

また、この容易想到性の判断手法についての判示は、一般的論的で、抽象的な表現なので、安定度は高いように思われる。また、本判決では、本件特許発明の数値範囲において顕著な作用効果が示されている点が認められているので、この点からも安定性は高いように思われる。

裁判例分類	42-2：進歩性の判断において、技術分野の関連性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「甲殻類養殖粉末飼料用添加物事件」（無効審判） 知財高判平成18年6月7日（平成17年（行ケ）第10606号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-11456号（特開平11-46697号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、髙野輝久裁判官、佐藤達文裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、加熱成型機などを用いた水産甲殻類飼料の製造工程でも分解されずに安定に保つことができ，長期にわたる飼料の保存に対しても安定であり，かつ広範な水産甲殻類に対してアスコルビン酸活性を十分に発現でき得るようにすべく、甲殻類養殖粉末飼料用添加物に有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有するようにしたというものである。

（2）技術水準

（ｉ）引用例（甲４）（引用発明）：中島文夫編「岩波英和大辞典」第1版第1刷634頁1970年1月20日株式会社岩波書店

「…「Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート及び２－サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し，動物によって有用な安定なビタミンＣ誘導体とされ，このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている。ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから，かかる２－ホスフェートエステルは，ほとんど全ての動物中で活性を示すと考えられる。」の記載…」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有することを特徴とするアスコルビン酸活性を有する甲殻類養殖粉末飼料用添加物。

（4）手続の経緯

平成10年1月23日　：　原告（特許権者）による特許出願（原出願日：昭和61年6月5日）
平成11年6月25日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年1月21日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2005-80020号）
平成17年6月24日　：　「…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本件発明１…は，…引用例…及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであると判断した。 …引用例には，「有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する，アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」が実質的に記載されている。ここで，「魚の餌の補充剤」とは，実質上，「魚」の養殖用の「餌」に配合される添加剤を意味しているから，引用発明１は，「水産養殖用飼料用添加物」という技術的概念に包含されるということができる。一方，本件発明１の構成である，「甲殻類養殖粉末飼料用添加物」もまた，「水産養殖用飼料用添加物」という技術的概念に包含されるものである。 そこで，本件発明１と引用発明１とを対比すると，両者は「アスコルビン酸活性を示す有効成分としてＬ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を含有する水産養殖用飼料用添加物。」である点で一致しており，以下の点で相違すると認められる。 (i)　水産養殖の対象が，本件発明１では甲殻類の養殖であるのに対して，引用発明１では魚の養殖である点。 「甲殻類は魚類と並ぶ代表的な水産養殖動物であり，養殖技術の分野において甲殻類の養殖と魚の養殖とは極めて近接した関係にある。例えば，甲６には，…甲１１には，…甲１２には，…甲１３には，…両者間で飼料の共用もしくは転用が広く行われている。また，甲８には，…飼料設計においても魚類飼料に関する技術的事項が甲殻類の飼料に適用されている。 そうすると，…引用例が実質的に開示する技術事項に接した当業者は，甲殻類の養殖において，上記の塩類を餌の補充剤として用いれば，甲殻類に不足するビタミンＣ，すなわちＬ－アスコルビン酸を補えるであろうことを予測するものであり，また実際に用いてその効き目を試すものといえるから，…相違点の構成に格別な困難性はない。	
判決	
原告の主張 (2)　審決も指摘するとおり，確かに，甲６，８，１１～１３には，養殖用の魚と甲殻類との間で，飼料の共用ないし転用が行われる場合があることが記載されている。しかしながら，全ての場合に，このような共用や転用が行われるわけではない。	**被告の主張** (1)　水産動物飼料分野の当業者にとって甲殻類が魚と並ぶ代表的な水産養殖動物であり，養魚飼料の中には甲殻類用飼料が包含されることは公知といえる。…そうすると，養魚用飼料を甲殻類用飼料に転用することは，当業者であれば，通常行い得る程度のことといえる。
裁判所の判断 …引用例には，Ｌ－アスコルビン酸の２－ホスフェート及び２－サルフェート誘導体類を魚の餌の補充剤として使用することが例示されているが，甲殻類は魚類と並ぶ水産養殖動物であり，養殖技術の分野において，甲殻類の養殖用飼料と魚の養殖用飼料とは極めて近接した関係にあるものと認められる。このことは，甲８に，アスコルビン酸を含むビタミン混合物…を配合したクルマエビ用配合餌料を用いて飼育試験を行い，その際，クルマエビ用配合餌料における「無機塩混合物組成	

はクルマエビ用配合餌料の灰分の分析値とマダイ用精製試験餌料の無機塩混合物の組成を参考とし」…たことが記載され，甲６に，ビタミン混合を配合した稚魚用配合飼料…をクルマエビ，ガザミなどの甲殻類と，ヒラメなどの魚類の飼育に用いることが記載され，甲１１に，マス稚魚用ペレット…，マス用ペレット及びコイ用ペレット…をエビに使用した例が記載され，甲１２に，魚介類飼料の対象となる養殖魚介類として，ブリ，タイ，アユ，マスなどの魚類と並んで，ガザミ，クルマエビなどの甲殻類が挙げられている…ことから明らかであるといえる。

このように，養殖技術の分野において，甲殻類の養殖用飼料と魚の養殖用飼料とは極めて近接した関係にあることに照らすと，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を魚の餌の補充剤として使用し得る旨の引用例の記載に接した当業者は，この塩類を甲殻類の餌の補充剤として使用することを容易に発想し得るというべきである。

これに対し，原告は，甲６，８，１１，１２などには，養魚用飼料と甲殻類用飼料において共用ないし転用することが記載されていることは認めるものの，このような転用等は，全ての場合に可能なわけではないなどと主張する。しかしながら，養魚用飼料と甲殻類用飼料との間の共用ないし転用がすべての場合に可能でないとしても，当業者が引用例の上記記載に接すれば，Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸エステルの塩類を甲殻類の餌の補充剤として使用することについて，十分な動機付けを得ることができるというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、技術分野の共通性・関連性に基づいて動機づけを肯定した事例であるが、本判決のような判断は、特定の技術分野に限られるものではなく、技術的射程は広いと思われる。

また、本判決では、引用発明と周知技術との技術分野の共通性・関連性をいうために「水産養殖用飼料用添加物」という包括概念を抽出している。このような包括概念を抽出して進歩性の判断を行うことを否定した判決もあるが、単に、技術分野の関連性のみを動機づけの根拠とする判決は少ないように思われる。したがって、法的安定性は、高いとはいえないと思われる。

裁判例分類	42-2：進歩性の判断において、技術分野の関連性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	副引用発明が、主引用発明及び本願発明と技術分野が異なるかどうかが争われた事例である。

1．書誌的事項

事件	「吸収力の高い洗浄用具事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年11月7日（平成17年（行ケ）第10758号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-514724号（特表2000-507480号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知的高裁第3部　佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

2．事案の概要

（１）本願発明の概要

従来、床等の洗浄時において用いられるモップ材などの洗浄用具は、使用中に一回又はそれ以上、すすぎ工程を行わなければならないという不便さがあった。本願発明の洗浄用具は、スクラビング層と吸収層とからなる洗浄用パッドを具備し、吸収層が、水に対する所定以上の吸収力および保持力を有するため、床洗浄時における汚れの絞り出しを防ぎ、すすぎ工程を減らすことができる。

（２）技術水準

（ⅰ）引用例１（引用発明）：米国特許第5,419,015号明細書（審決の認定）

「モップ柄２１，モップヘッド２０，及びモップヘッド２０に取り外し可能なように取り付けられたワークパッド３１からなり，ワークパッド３１は，モップヘッド２０上のパッド２８のフックに留めることができるシート状の材料で作られている上部層，合成プラスチック，例えば，ポリオレフィン，ポリアミド，ポリビニル等の微孔性の気泡体である中間層，研磨性のシート部材，海綿状部材，けば立った布帛等の下部層からなっているモップ。」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用例２：特公昭63-16259号公報（判決の認定）

「…引用例２…には,「従来より，吸水性シートの用途として，紙おむつ，……使いすて雑巾などの高吸水能力を要求されるもの……等がある。」（２欄２行～１２行),「この際，…きわめて優れた吸水，保水機能を有する吸水性シートが得られる。」（４欄４行～１３行）との記載があり，用途の一例として使い捨て雑巾が示される吸水性シートに，優れた吸水性，保水性をもたせたものが記載されている。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項１】ａ．柄，及び

ｂ．前記柄に取り外し可能なように取り付けられた洗浄用パッドであって，

ⅰ．スクラビング層と，

ⅱ．スクラビング層と直接的に液体が連通する状態にある吸収層とからなる，洗浄用パッド

からなる洗浄用具であって，

洗浄用パッドが,洗浄用パッド１ｇにつき脱イオン水が少なくとも１０ｇである$ｔ_{１２００}$吸収力をもっており，かつ，１．５ｋＰａの圧力下で４０％以下の絞り出し値を有していることを特徴とする洗浄用具。

（４）手続の経緯

平成9年9月10日	：	国際特許出願（優先権主張日：平成8年9月23日・米国）
平成14年3月28日	：	拒絶査定
平成14年8月7日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2002-12632号)、 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年6月21日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
＜相違点２＞ 本願補正発明は、洗浄用パッドが、洗浄用パッド１ｇにつき脱イオン水が少なくとも１０ｇである$ｔ_{１２００}$吸収力をもっており、かつ、１．５ｋＰａの圧力下で４０％以下の絞り出し値を有しているのに対し、引用発明には、そのような特定の値が明示されていない点。 …引用例２には、吸収性、保水性機能を一層向上した高吸収性ポリマーを用いた吸収性シートが記載されており、また、吸収性シートの用途として、使い捨て雑巾が、そして、使い捨て雑巾は高吸収能力が要求されることが記載されている。 したがって、使い捨て雑巾と同様なものである洗浄用パットは高吸収能力が要求されていることは自明であり、また、<u>保水機能が必要であることも当業者ならば洗浄作業において通常経験することであり、更に、洗浄用具を用いて床等を洗浄する場合、洗浄用具に負荷を作用させることは洗浄作業において通常行われていることであるから、洗浄用具の洗浄用パットは、負荷が作用した状態で高吸収能力、保水力が必要であることは当業者にとって技術常識であると云える。</u> 以上のことから、洗浄用パットを設計する場合、負荷が作用した状態での高吸収力、保水力を考慮して設計することは当然に行うことであり、その値をどの程度にするかは実験等により適宜決めることであるから、特に、洗浄用パッド１ｇにつき脱イオン水が少なくとも１０ｇである$ｔ_{１２００}$吸収力をもっており、かつ、１．５ｋＰａの圧力下で４０％以下の絞り出し値を有するようにすることは当業者の適宜なし得た設計的事項である。

<table>
<tr><th colspan="2">判決</th></tr>
<tr><th>原告の主張</th><th>被告の主張</th></tr>
<tr><td>(ア) 洗浄作業は，通常，綿の紐を含有するモップ等の再利用可能な道具を用い，以下の工程で行われる。
① 洗浄液を床に塗布する
② モップ等で床をこすって汚れを床から除去する（洗浄工程）
③ 床から洗浄液をモップ等に吸収させる（洗浄液吸収工程）
④ モップ等を濯いで洗った後，絞って水分を取り除く（濯ぎ工程）
⑤ 再び②又は③へ
　このように，モップ等で床をこすり汚れを床から除去する洗浄工程と洗浄液をモップ等に吸収する洗浄液吸収工程は分離しており，モップ等を濯ぐ濯ぎ工程を挟んで繰り返し行われている。
　洗浄作業が，通常，洗浄工程と洗浄液吸収工程とを分離してなされていることについては，本願補正明細書における米国特許第５０９４５５９号についての説明…からも理解することができ，本願の優先権主張日前においては，洗浄工程と洗浄液吸収工程を分離して行うことは当然の前提であった。
　この洗浄方法では，洗浄工程において洗浄用具に負荷を作用させるが，床をこすって汚れを床から除去することのみを目的とするため，洗浄液を吸収する能力及び保水力は関係がない。また，洗浄液吸収工程においては，洗浄液を吸収する能力が要求されるが，洗浄用具に負荷は作用されない。さらに，洗浄液を吸収したあと直ちに濯ぎ工程に入るため，負荷が作用した状態での保水力も要求されない。そして，負荷が作用した状態で高い保水力を有していては，モップ等に吸収された汚れを含んだ洗浄液を容易に取り除けず十分な濯ぎを行うことができないため，負荷がかかった状態での高保水力はむしろ有害なものであった。</td><td>(1) 本願補正明細書…の「発明の背景」に，…米国特許第５４１９０１５号明細書（引用例１…）に記載されている洗浄用具は，本願補正発明と同様に，取り外し可能なように取り付けられた洗浄パッドが，スクラビング層と，同層と直接的に液体が連通する状態にある吸収層とからなっているものである…。
　したがって，上記米国特許明細書に記載されている洗浄用具は，スクラビング層で床をこすっている状態，すなわち負荷が作用した状態で洗浄液を吸収層で吸収でき，更に吸収した洗浄液を保持する機能を有していることは明らかであり，また，その構成から特に洗浄液吸収工程でスクラビング層を外し，吸収層のみとするとは考えられないから，モップで床をこすって汚れを床から除去する洗浄工程と洗浄液吸収工程を並行して行うことができる洗浄用具である。
　また，上記米国特許明細書に記載されている洗浄用具は，…使用する洗浄液の量によっては，洗浄作業途中での濯ぎ工程が不要になることも明らかである。…
(2) そもそも，洗浄工程中に濯ぎ工程が必要になるか否かは，洗浄する床等の広さ，使用する洗浄液の量によって左右されるものであるが，本願補正明細書の特許請求の範囲には，洗浄する床等の広さ，使用する洗浄液の量を特定して記載されておらず，濯ぎ工程を不要とするという原告の主張は，そもそも特許請求の範囲の記載に基づいた主張とはいえない。
　そして，本願補正明細書に従来技術として記載されている洗浄用具も，洗浄工程と並行して洗浄液吸収工程を行うことができるものであるから，洗浄パッドは，負荷が作用した状態で洗浄液吸収力と保水力を有していることは明らかであり，その値をどの程度にするかは設計上適宜決めること</td></tr>
</table>

	である。 　上記によれば，本願補正発明は，上記米国特許明細書（引用例１）に記載された発明において，設計上適宜決めることである吸水力，保水力の数値を，単に限定した発明にすぎないものである。

裁判所の判断

…本願補正明細書には，…発明の背景の説明として…の記載…にみられるように，従来よく知られたモップ等の洗浄用具は，液体洗浄用組成物を吸収する為の何らかの手段を備えるものであるから，これを洗浄溶液と共に用いて洗浄を行う際には，洗浄液は吸収手段に吸収されるものと認められる。このように，洗浄工程と洗浄液吸収工程とは，明確に分離して認識されるものではなく，これらは並行して行われるものというべきであって，むしろ，洗浄工程と洗浄液吸収工程は分離されず並行して行われるものが一般的であったと認めるのが相当である。

(ｲ) 相違点２に係る本願補正発明の「洗浄用パッドが，洗浄用パッド１ｇにつき脱イオン水が少なくとも１０ｇであるt_{1200}吸収力をもっており，かつ，１．５ｋＰａの圧力下で４０％以下の絞り出し値を有している」との点に関し，本願補正明細書…の各記載…によれば，洗浄工程において消費者が床のような硬質表面を洗浄した後に，洗浄用パッドが一定量以上の洗浄溶液吸収能力をもつこと…が必要であること，及び，洗浄工程中に圧力がかかっても，洗浄用パッドは吸収した液体の「絞り出し」を防ぐ能力若しくは保水力を有するものであること…が必要とされているものであり，いずれも洗浄工程中のことをいうものである。

そうすると，本願補正発明において…，洗浄工程において一定以上の洗浄液吸収能力及び保水力をもたせた点にあるものと認められる。

…従来よく知られた，モップ等の洗浄用具を用いる際には，洗浄工程と洗浄液吸収工程は並行して行われるものであるところ，…濯ぎ工程が不便なものとして認識されるものであることからすれば，できるだけ濯ぎ工程を省略するために洗浄工程中の吸水力を高めることが望ましいことは明らかであるし，いったん吸収手段に吸収された洗浄液が洗浄工程中にたやすく絞り出されたのでは洗浄の用を成さないことからすれば，洗浄工程中に圧力がかかる際にある程度の保水力が必要とされることも明らかというべきである。また，モップ等の洗浄用具を用いる際に，洗浄溶液の使用量によっては，洗浄作業途中での濯ぎ工程が不要になることも明らかである。

したがって，本願の優先権主張日当時において，モップ等は，濯ぎ工程において絞られることが当然の前提とされていたために，洗浄用パッドに，負荷が作用した状態での高吸収能力及び高保水力が要求されることはなかった旨をいう原告の主張は，採用できない。

加えて，引用例２…には，…との記載があり，用途の一例として使い捨て雑巾が示される吸水性シートに，優れた吸水性，保水性をもたせたものが記載されている。そして，使い捨てのものに限らず，雑巾が，床などの表面の汚れた部分を拭いて清掃ないし洗浄するために洗浄液と共に用いられ得るものであることは，日常経験されるところから明らかであり，この点は，上記洗浄用具ないし引用発明の洗浄用パッドと何ら変わるところがない。

そうすると，洗浄液吸収手段を備えた洗浄用具において，負荷が作用した状態で高吸収能力，保水

力をもたせることが望ましいことは，当業者にとって技術常識というべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

引用発明と本願発明は洗浄用具に関する物であるところ、引用例2には、吸水シートの一例として使い捨て雑巾が記載されている。使い捨て雑巾が洗浄用具であることは明らかと思われ、そうすると、引用発明に引用例2を適用することが困難ではないとする判断は妥当と考えられる。引用例2に記載された「使い捨て雑巾」の一般的な使用方法や機能が考慮されたものといえる。

また、本事案の本技術分野に限られず適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的範囲は広いと考えられる。

裁判例分類	42-2：進歩性の判断において、技術分野の関連性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「不揮発性メモリ装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年9月29日（平成23年（行ケ）第10045号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-98991号（特開2008-204623号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、荒井章光裁判官

2．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、メモリブロックに記録する情報を一時格納するバッファメモリとして、第１のバッファメモリと第２のバッファメモリを有し､上記第１のバッファメモリと上記第２のバッファメモリは、上記入出力端子と上記メモリブロックの間に並列に接続され、第１のバッファメモリに格納された書込みデータをメモリブロックの所定のセクタへ転送している間に、他の書込みデータを入出力端子から第２のバッファメモリへ転送するフラッシュメモリ装置であり、これによって、装置全体の消去もしくは書込みにおいて流れる消費電流を時間的に分散して、不揮発メモリ装置の消去、書込み動作、すなわち書換え処理を効率よく低消費電力で高速化する装置である。

（２）技術水準

（ｉ）引用例（引用発明）：特開昭63-81660号公報（判決の認定）

「…引用例には,「インターフェイス回路ＨＩＮＦ」と「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」の間に並列に接続された,「バッファメモリＢＵＦ１」と「バッファメモリＢＵＦ２」を用いて，上記「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」にデータの書き込む動作について，二個のバッファメモリを有し，その一方から転送された１セクタ分のデータが，メモリ装置のセクタに書き込まれている間に，ホストから供給される１セクタ分の次のデータが，他方のバッファメモリに高速に書き込まれるようにすることにより，システムの処理能力の向上を図ることが開示されている。」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知技術（判決の認定）

「…不揮発性メモリ装置に関する技術分野において，従来使用していたハードディスクメモリ装置のような「磁気メモリ」に代えて,「フラッシュメモリ」を採用することは，周知である（甲１５，乙１）。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項7のみ記載）（本願発明）

【請求項７】複数のフラッシュメモリセルからなる複数のセクタを有するメモリブロックと、上記メモリブロックに記録する情報を一時格納するバッファメモリと、入出力端子と、上記メモリブロックと上記バッファメモリとの間及び上記入出力端子と上記バッファメモリとの間における情報の転送の制御を行うリードライト回路を有し、上記バッファメモリとして、第１のバッファメモリと第２のバッファメモリを有し、上記第１のバッファメモリと上記第２のバッファメモリは、上記入出力端子と上記メモリブロックの間に並列に接続され、上記リードライト回路は、上記第１のバッファメモリと上記第２のバッファメモリと上記メモリブロックに指示することにより、上記メモリブロックと上記第１のバッファメモリ間のデータ転送、上記メモリブロックと上記第２のバッファメモリ間のデータ転送、上記入出力端子と上記第１及び第２のバッファメモリ間のデータ転送を制御し、上記第１のバッファメモリに格納された書込みデータを上記メモリブロックの所定のセクタへ転送している間に、他の書込みデータを上記入出力端子から上記第２のバッファメモリへ転送することが可能であることを特徴とするフラッシュメモリ装置。

（４）手続の経緯

平成20年4月7日	：	特許出願（原出願日：平成5年3月4日）
平成21年9月3日	：	拒絶査定
平成22年1月7日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2010-345号）、 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年9月27日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本願発明は、引用発明及び周知例に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 …本件審決は，…本願発明と引用発明との…相違点を，以下のとおり認定した。 …相違点１：本願発明は,「不揮発性メモリ装置」が「複数のフラッシュメモリセル」を有する「フラッシュメモリ装置」であるのに対し，引用発明は,「不揮発性メモリ装置」が「磁気メモリ」からなる「ハードディスクメモリ制御装置及びハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」である点	
判決	
原告の主張	被告の主張
「磁気メモリ」と「フラッシュメモリ」とでは,既にデータが書き込まれている領域への書込み,すなわち書換え動作が異なるため,引用発明において,磁気メモリとフラッシュメモリとを置換することは必ずしも容易ではない。すなわち，引用発明の磁気メモリでは,該当セクタに上書きする	ア　引用発明は「磁気メモリ」を用いた「ハードディスクメモリ制御装置及びハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」に関する発明であって,「フラッシュメモリ装置」に関する周知例１とは，不揮発性メモリ装置に関する技術である点において，技術分野が共通するものである。

だけで書換え動作を実行できるのに対し，本願発明のフラッシュメモリでは，単に上書きするだけでは書換え動作を実行できず，該当するセクタのメモリセル内容をまず消去し，その後データをメモリセルに書込むことによって初めて書換え動作を完了することができる点で相違する。 　したがって，磁気メモリとフラッシュメモリとでは書換え動作が相違し，フラッシュメモリの書換え動作は磁気メモリのそれに比較して制御が複雑である。よって，引用発明において，「磁気メモリ」からなる「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」を用いることに代えて，周知技術の「フラッシュメモリセル」からなる「フラッシュメモリ」を用いることは，当業者といえども困難であり，当業者であれば容易に想到し得たとする本件審決は，失当である。	そして，そのような不揮発性メモリ装置に関する技術分野において，従来使用していた「磁気メモリ」に代えて「フラッシュメモリ」を採用するという技術思想は，従来周知である（甲１５，乙１）。 　したがって，当業者であれば，当該周知技術を勘案することにより，引用発明の「磁気メモリ」を用いた「ハードディスクメモリ制御装置及びハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」に関する技術を本願発明のような「フラッシュメモリ装置」に転用し，本願発明の相違点１に係る構成とすることを容易に想到し得たものである。 　イ　また，「フラッシュメモリ装置」は周知技術であり，かつ，当該「フラッシュメモリ装置」が書換えに先立って消去が必要であることも当業者の技術常識であるから，引用発明において，「磁気メモリ」からなる「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」に代えて「フラッシュメモリ装置」を用いるに当たり，書換えに先立って消去を行うように回路を変更する程度のことは，当業者であれば当然にできたことである。

裁判所の判断

…引用発明では，メモリ装置として「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」が用いられているが，メモリ装置において，データの書込み及び読出し動作に伴う，ホストとメモリ装置間のデータ転送を効率よく行い，処理能力の向上を図るという課題は，ハードディスクメモリ装置に限らず，他のメモリ装置においても存在することは明らかである。

また，不揮発性メモリ装置に関する技術分野において，従来使用していたハードディスクメモリ装置のような「磁気メモリ」に代えて，「フラッシュメモリ」を採用することは，周知である（甲１５，乙１）。

さらに，引用発明は，ホストとメモリ装置間でのデータ転送を，２個のバッファメモリを用いて制御し実行するもので，メモリ装置における書換え動作の違いには関係ないから，引用発明におけるデータ転送の方法を，ハードディスクメモリ装置以外のメモリ装置でも実現できることは，引用例の記載に接した当業者には，自明である。

そうすると，引用発明において，「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」を用いることに代えて，周知な「フラッシュメモリセル」からなる「フラッシュメモリ」を用いることは，当業者であれば容易に想到することができたものである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、「メモリ装置において，データの書込み及び読出し動作に伴う，ホストとメモリ装置間のデータ転送を効率よく行い，処理能力の向上を図るという課題は，ハードディスクメモリ装置に限らず，他のメモリ装置においても存在することは明らか」であり、また、「不揮発性メモリ装置に関する技術分野において，「磁気メモリ」に代えて，「フラッシュメモリ」を採用することは，周知である」として、「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」に代えて，「フラッシュメモリ」を用いることは，当業者であれば容易に想到することができたものであり、当該技術分野の判例としての安定性は高いと考えられる。

不揮発性メモリを用いる技術領域では、参考となる事例であるが、他の技術分野（特に化学）では同様であるとはいえず、判例の射程は比較的狭いと考えられる。

裁判例分類	42-2：進歩性の判断において、技術分野の関連性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

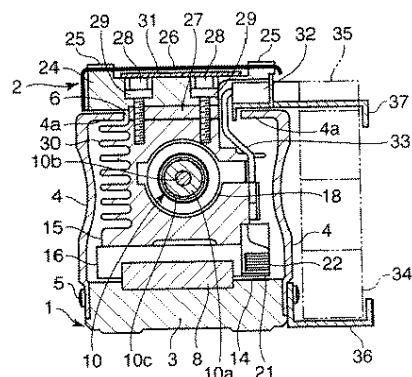
１．書誌的事項

事件	「リニアモータ式単軸ロボット事件」（無効審判） 知財高判平成24年9月27日（平成23年（行ケ）第10261号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-136334号（特開2004-338020号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図２】

リニアモータを用いた単軸ロボットでは、動作中にコイル１８が発熱し、その熱が可動ブロック１５からテーブル２４に伝わることにより、テーブル２４に取付けられた作業部材が加熱され、作業部材の精度や信頼性等に熱的な悪影響が及ぶおそれがあったことを踏まえ、可動ブロック１５とテーブル２４との間には断熱板２７が介在しているため、可動ブロック１５からテーブル２４への熱の伝達が抑制される。さらに、テーブル２４及び断熱板２７を可動ブロック１５に連結するボルト２８とテーブル２４との間に介装されるワッシャー２９も断熱材で形成されていることにより、ボルト２８を通してテーブル２４への熱の伝達を抑制することにより、このテーブル２４に取付けられる作業部材に熱的な悪影響が及ぶのを防止するものである。

（２）技術水準（判決の認定）

（ｉ）甲１の１２：特開2000-335500号公報

「…「構体パネル１とラジエイタパネル２を断熱する断熱構造において，基体としての構体パネル１と，スペーサとしての断熱カラー３と，長穴２ａを有するラジエイタパネル２と，断熱ワッシャ４とを，この順で重ね，棒状締結手段としてのボルト５で締結した断熱構造。」が示されており…，そこでは，ボルトにより締結した構体パネルとラジエイタパネルの２部材間に生じた熱の伝達経路をボルト頭部とラジエータパネルとの間に断熱ワッシャを用いることにより遮断していることが認められる。そうすると，甲１の１２には，ボルトにより締結した部材間の伝熱の遮断という限りにおいて，ボルトの頭部と接する一側の部材との間に断熱ワッシャーを設ける技術が記載されているということになり…」（判決より抜粋）

（ⅱ）乙６－１：株式会社ミスミのカタログ「FA用メカニカル標準部品」

「…乙６の１の「使用例」の図（４９１頁）には，上側の鉄材と断熱板と下側の鉄材の３部材をボルトとナットにより一括に締結・固定するとともに締結部材であるナットと鉄材との間に断熱ワッシャー（ＥＰＯＷ）を介装させた構成が開示されており，これは本件特許発明２の…「上記テーブル及び断熱プレートが一括に締結部材により上記可動ブロックに連結され，その締結部材と上記テーブルとの間に断熱材からなる断熱ワッシャーが介装されている」なる構成に相当し，そのような技術が周知であったことは明らか…」（判決より抜粋）

（ⅲ）乙６の２～９

「断熱ワッシャーについては，先行技術文献として，多数の特許，実用新案公報が存在する（乙６の２～９）。これらには，国際特許分類のセクションを本件特許発明２と同じＢセクション…とするものはもとより，Ａセクション…，Ｅセクション…，Ｆセクション…，Ｇセクション…といった様々なセクションに属するものが含まれており，実に多様な分野において，断熱ワッシャーそのもの，及び…締結部材と各種部材（構成要件…におけるテーブルに相当）との間に断熱材からなる断熱ワッシャーを介装した使用例が，…周知であったことが明白に示されている。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（順に、「本願特許発明1」、「本願特許発明2」）

【請求項１】ロボット本体と，該ロボット本体に対して一定方向に直線的に移動可能な可動部材とを備え，上記ロボット本体には，永久磁石を軸方向に配列したシャフト状のステータ部と，このステータ部と平行に配置されたリニアガイドとが設けられ，上記可動部材には，ステータ部を囲繞するコイルを装備して，上記リニアガイドに摺動可能に支持された可動ブロックと，この可動ブロックに連結された作業部材取付用のテーブルとが設けられているリニアモータ式単軸ロボットであって，上記テーブルが上記可動ブロックに対し，両者間に断熱材からなる断熱プレートを介在させた状態で連結されており，上記可動ブロックには，その一側部に，ロボット本体側に設けられたスケールを読取るためのヘッドが配置されるとともに，このヘッド配置側とは反対側の側面部に，多数の放熱フィンが形成されていることを特徴とするリニアモータ式単軸ロボット。

【請求項２】上記テーブル及び断熱プレートが一括に締結部材により上記可動ブロックに連結され，その締結部材と上記テーブルとの間に断熱材からなる断熱ワッシャーが介装されていることを特徴とする請求項１記載のリニアモータ式単軸ロボット。

（４）手続の経緯

平成22年3月4日	:	被告による特許無効審判の請求（無効2010-800036号）
平成22年10月20日	:	「…特許を無効とする。」との第1次審決
平成22年11月19日	:	原告（特許権者）により第1次審決に対する審決取消訴訟の提起 （平成22年（行ケ）第10360号）
平成23年2月10日	:	原告により訂正審判を請求（訂正2011-390015号）
平成23年3月2日	:	第1次審決を取り消す決定
平成23年3月22日	:	差戻し後の本件無効審判において、上記訂正審判を訂正の請求とみなす
平成23年7月5日	:	訂正を却下、「…特許を無効とする。」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件特許発明２は，引用例１発明，甲５発明及び甲１の１２に記載された発明（以下「甲１の１２発明」という。）から容易想到であるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
…本件特許発明２と引用例１発明との相違点
(ｲ)　相違点４
本件特許発明２は，「その締結部材と上記テーブルとの間に断熱材からなる断熱ワッシャーが介装」されているのに対して，引用例１発明はそうではない点。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…甲１の１２は，高温と低温の差が非常に大きい過酷な環境に晒される宇宙航行体に使用される断熱構造に関する発明であり（【０００１】），リニアモータ式単軸ロボットを技術分野とする本件特許発明２とは，全く異なっている。また，甲１の１２に記載のワッシャは，ラジエイタパネル２を固定する場合に介装されるものであって，ラジエイタパネル２と役割も性能も異なるテーブルを固定する場合に介装される断熱ワッシャの動機づけとなることはあり得ない。
したがって，引用例１発明に甲１の１２発明を適用して相違点４に想到することが容易であるとした審決の判断は誤りである。</td><td>甲１の１２をリニアモータに適用することに関しての動機づけの有無を議論する以前に，そもそも，断熱のために断熱ワッシャーを用いることは周知である。
乙６の１…には，本件特許発明のようなアクチュエータ等の適用分野であるＦＡ（Factory Automation）に用いられる「標準部品」としての断熱ワッシャーが記載されている。このＦＡ用メカニカル標準部品カタログは，特定の技術分野の当業者のみが見るような性格のものではなく，およそ工場の自動化のために何がしかの開発・設計を行おうとする事業者であれば，様々な技術分野の当業者が当然のように利用する標準的な性格のものである。このＦＡ用メカニカル標準部品カタログは，本件特許出願以前に広く日本全国の一般の企業に頒布されていた通信販売用のカタログであり，これに断熱ワッシャーが標準部品として掲載され，日本全国にわたってごく普通に販売されて使用されていたのである。…
断熱ワッシャーについては，先行技術文献として，多数の特許，実用新案公報が存在する（乙６の２～９）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断</td></tr>
<tr><td colspan="2">(2)　甲１の１２には，「構体パネル１とラジエイタパネル２を断熱する断熱構造において，基体としての構体パネル１と，スペーサとしての断熱カラー３と，長穴２ａを有するラジエイタパネル</td></tr>
</table>

２と，断熱ワッシャ４とを，この順で重ね，棒状締結手段としてのボルト５で締結した断熱構造。」が示されており（【請求項１】【００１４】【図１】～【図６】），そこでは，ボルトにより締結した構体パネルとラジエイタパネルの２部材間に生じた熱の伝達経路をボルト頭部とラジエータパネルとの間に断熱ワッシャを用いることにより遮断していることが認められる。そうすると，甲１の１２には，ボルトにより締結した部材間の伝熱の遮断という限りにおいて，ボルトの頭部と接する一側の部材との間に断熱ワッシャーを設ける技術が記載されているということになり，しかも，両者は熱絶縁技術として同じ技術分野に属するといえるので，同じ伝熱遮断構造を引用例１発明に適用することは容易に想到し得るものである。

(3)　原告は，宇宙航行体に関する甲１の１２と引用例１発明は技術分野が全く異なっていると主張するが，ボルトにより締結した部材間の伝熱の遮断という課題は，宇宙航行体やリニアモータ式単軸ロボットの分野固有ものではなく，熱絶縁技術として共通し，技術分野の差異はないというべきである。乙６の１～６によっても，断熱ワッシャーが様々な技術分野でボルトにより締結した部材間の伝熱を遮断する熱絶縁技術として技術分野横断的に用いられていることは明らかである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、引用発明が実際に使用されている技術分野（宇宙航空分野とロボット分野）ではなく、引用発明の技術思想が属する技術分野（伝熱の遮断分野）に着目して、引例間の動機づけを判断している。このような考え方は、特に要素技術に広く適用されるものと考えられ、その点を踏まえると比較的機械分野に多いのではないかと考える。ただし、機械分野よりは適用ケースは少なくなるとは思うが、考え方自体は電気分野であれ化学分野であれ、適用分野を限るものではない。

上記のとおり、本判決は、本質的にはいずれの分野にも適用し得るものであり、要素技術であれば引用発明の技術思想は多くの分野で使用されているはずなので、本判決の安定度は比較的高いと考える。ただし、要素技術であっても使用される技術分野において特有の課題に対応する際には、本判決は適用できない可能性がある。

裁判例分類	42-2：進歩性の判断において、技術分野の関連性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

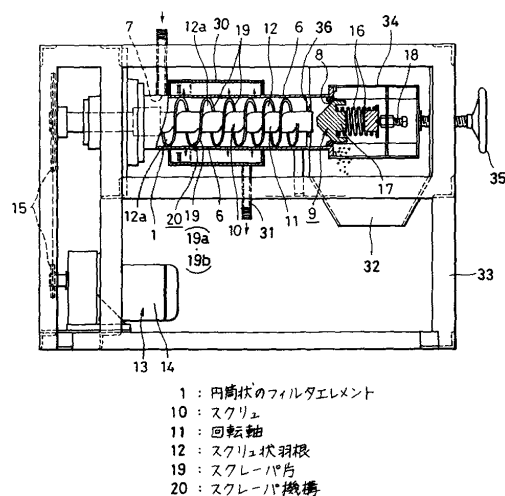
事件	「スクレーパ濾過システム事件」（無効審判） 知財高判平成24年11月15日（平成24年（行ケ）第10006号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平1-107834号（特開平2-290208号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第3部　芝田俊文裁判長、西理香裁判官、知野明裁判官

２．事案の概要

【図１】

1：円筒状のフィルタエレメント
10：スクリュ
11：回転軸
12：スクリュ状羽根
19：スクレーパ片
20：スクレーパ機構

（１）本願発明の概要

本願発明は､フィルタエレメントの目詰りがなく,かつ,絞り効果が大きく濾過効率の高いスクレーパ濾過システムを提供することを目的として、スクレーパ濾過システムにおいて、筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメント１の周面に沿って回転するスクリュ状羽根１２の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメント１と摺接し，スクリュ状羽根１２の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構２０を設けて前記フィルタエレメント１の周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるように構成したものである。

（２）技術水準

（ⅰ）甲２（甲２発明）：特開昭60-247498号公報（審決の認定）

「公害処理施設における汚泥，醸造施設におけるビール，粕，モロミその他，食品製造施設における果実等の加工食品等の被処理物の固形分をスクリュ状羽根により前部に送りながら脱水を行い，<u>被処理物より水分と固形分とに分離する脱水処理装置</u>であって，筒状の多数の水切孔２３を有するケーシング２０の排出口には半ば固形化される被処理物の含水率すなわち脱水率の調整を可能とする押圧盤２７を配設し，ケーシング２０内に前後方向で回転可能にして支承され，多数の脱水孔３２が形成される中空の筒状シャフト３０，及びケーシング内周面に沿って密接状に回転する送り羽根３１が設けられ，ケーシングの上方に配された洗浄管より洗浄水をケーシング２０外部に噴射させ，水切孔２３の目詰りを防止するようにしてなる<u>脱水処理装置</u>。」（判決より抜粋）

（ⅱ）甲１（甲１発明）：米国特許第4,041,854号公報（審決の認定）

「<u>汚泥圧搾・脱水済みの固形物結合体に圧力を加えて終端方向に押し出しながら濾過を行う汚泥より液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過システム</u>であって，円筒状部分および円錐台状部分を有

し，環状空間５８により形成される液体あるいは濾過水を通すことができるものの固形物の逃がし可能にするほどは広くない逃がし通路を有する濾過式脱水用媒体４８の内側表面７４に沿って回転する渦巻状－らせん状のブレードあるいはフライト７６の外側端部全域に沿って，前記濾過式脱水用媒体４８と摺接し，ブレードあるいはフライト７６の前後に隙間を開けずに設けたコイルばね式の拭き取り用あるいは清掃用ブレード８７を設けて前記濾過式脱水用媒体４８の内側表面７４に保持される固形物を拭き取ることができるようにしてなる濾過システム。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行う豆乳原液などの被濾過液体より液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過システムであって，筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し，前記フィルタエレメント周面に沿って回転するスクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなることを特徴とするスクレーパ濾過システム。

（４）手続の経緯

平成23年1月31日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2011-800014号）
平成23年4月18日　：　原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年12月1日　：　「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
（イ）　本件発明１と甲２発明との一致点 「濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行う豆乳原液などの被濾過液体より液体分と固形分に分離する濾過システムであって，筒状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し，前記フィルタエレメント周面に沿って回転するスクリュ状羽根，及びフィルタエレメントの濾過孔の目詰りを防止する手段を有する濾過システム。」 ａ　相違点３ 本件発明１では，フィルタエレメントの濾過孔の目詰りを防止する手段が，「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなる」スクレーパ濾過システムであるのに対して，甲２発明では，…「ケーシング２０の上方に配された洗浄管より洗浄水をケーシング２０外部に噴射させ，水切孔の目詰りを防止するようにしてなる」濾過システムである点。 甲２発明における水切孔の目詰まり防止手段として，洗浄水の噴射による手段に代えて，甲第１号

<table>
<tr><td colspan="2">証記載の清掃用ブレードによる引掻手段を適用し，「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構」を有するスクレーパ濾過システムとすることは，当業者が容易になし得た設計事項である。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…本件発明は，豆乳原液などの食品原料について，その固形分から液体分を抽出搾汁することを目的とする濾過装置である。これに対し，甲２発明は，…，脱水のみを目的とする脱水処理装置であり，本件発明とは技術分野が全く異なる。
…甲２発明の被処理物として食品原料は含まれず，甲２発明は，…本件発明とは技術分野を異にするものであるから，甲２発明を主引例として本件発明の進歩性を判断することはできない。</td><td>被告の主張
…甲２発明，甲１発明と本件発明１とは，「脱水濾過」という共通の技術分野に属するものである。…水分と固形分を物理的に分離する場合，固形分に着目すれば「脱水」となり，水分に着目すれば「濾過」となる相対的なものである。したがって，水分と固形分の物理的な分離を行う甲２発明，甲１発明と本件発明１とは技術分野が共通するといえる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…甲２発明は，汚泥等の脱水処理装置に関する発明であり，原告が主張するように，被処理物が食品として利用されることは予定されていない。
しかしながら，本件発明が，原告が主張するように，豆乳原液などの食品原料について，その固形分から液体分を抽出搾汁すること，すなわち，被処理物を食品として利用することを目的とするものであるとしても，甲２発明と本件発明との技術分野が全く異なるということはできない。
…「脱水」と「ろ過」とは，固体と液体とからなる被処理物を固体と液体とに分離するという点において技術的に共通するものであるということができる。
また，…汚泥等の脱水処理装置に関する発明である甲２発明の押圧盤は，本件発明１の押圧弁に相当するものであり，本件発明１の押圧弁は，食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果を有するものとはいえず，その他，本件発明が，食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果を有するものであると認めるに足りる証拠はない。
そうすると，<u>本件発明１のようなろ過システムに係る技術分野の当業者であれば，被処理物が食品原料であるかどうか，被処理物から分離された液体を採集して利用することを目的としているかどうかにかかわらず，脱水処理装置の技術分野における技術の適用を試みるであろうことは容易に想像される。この意味において，本件発明１のようなろ過システムに係る技術分野と，甲２発明の脱水処理装置や甲１発明の濾過式脱水圧搾機に係る技術分野とは，それぞれの当業者が互いに他方の技術の適用を試みるであろう程度の技術分野の関連性が認められる</u>ということができる。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

関連する技術分野の技術同士の組み合わせは、本事案の技術分野に限るものではなく、技術的分野の射程は広いように思える。ただし、当業者が互いに他方の技術の適用を試みるであろう程度の技術分野の関連性が認められる範囲は、技術分野によって異なると思われる。

本判決の判断内容は、特異なものではなく、法的安定性は、高いと思われる。

裁判例分類	42-3：進歩性の判断において、課題の共通性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	当然の技術目標であるとして動機づけがあると判断された事例である。

１．書誌的事項

事件	「はんだ合金事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年6月22日（平成17年（行ケ）第10629号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-48409号（特開平8-243782号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　佐藤久夫裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、環境等に対して悪影響を及ぼす鉛を使用することなく、はんだ付けに際して必要とされる条件を満足させたはんだ合金等を提供することを解決課題とし、亜鉛を３～１２重量%含有し、残部が実質的に錫からなり、酸素含有量が１００ｐｐm以下であるはんだ合金である。

（２）技術水準

（ｉ）刊行物１（刊行物１発明）：特開平6-344181号公報（審決の認定）

「亜鉛を９重量%含有し，残部が実質的に錫からなるはんだ合金。」（判決より抜粋）

（ii）刊行物２：特開昭60-206596号公報（判決の認定）

「…Ｐｂ基合金，Ｐｂを含むＳｎ基合金，Ｐｂを含むＩｎ基合金において，酸素は不可避不純物であるという認識の下に，…はんだ合金中の酸素含有量を１ｐｐm以上２０ｐｐm未満に低減化することにより，ボイド数を低減し，ぬれ性を向上させ，接合強度を改善する技術が開示されているものと認められる。」（判決より抜粋）

（iii）公知ないし周知の事項

「…本願出願当時，当業者としては，はんだ合金において，Ｐｂを含むか否かにかかわらず，はんだ合金の接合強度を改善するために，合金の不可避不純物である酸素含有量を可能な限り低減化させる必要があることは，容易に理解し得ることであったところ，接合用のはんだ合金において，その接合強度の改善を図ることは当然の技術目標であることはいうまでもない…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願発明1）

【請求項１】亜鉛を３～１２重量%含有し，残部が実質的に錫からなり，酸素含有量が１００ｐｐm位下であることを特徴とするはんだ合金。

（４）手続の経緯

平成14年7月22日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成14年9月17日　：　拒絶査定
平成14年10月17日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2002-20192号）
平成17年7月5日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件審決は，刊行物１に，次のとおりの「刊行物１発明」…が記載されているとした上で，本願発明１と刊行物１発明を…対比して，一致点及び相違点を，次のとおり認定した。
（一致点）
「亜鉛を９重量%含有し，残部が実質的に錫からなるはんだ合金」である点。
（相違点）
本願発明１は酸素含有量が１００ｐｐm以下であるのに対して，刊行物１発明は酸素含有量が規定されない点。
…「Ｐｂ系に限らず，Ｓｎ系のはんだ合金であっても，合金中の酸素含有量がぬれ不良によるはんだボールの発生や接合強度の低下に影響を及ぼすことは，当業者が容易に想到し得たことであったといえるから，<u>刊行物１発明におけるＰｂを含まないＳｎ－Ｚｎはんだ合金においても，はんだボールの発生，接合強度の低下を抑制するために，その合金中の酸素含有量に着目し，所定の接合強度を得るべくその量について検討し，刊行物２記載の数値範囲と重複する１００ｐｐm以下とすることに，格別の創意工夫を要したものとはいえない。</u>」（審決書６頁５行～１２行）と判断…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
要するに，Ｓｎ－Ｚｎ合金では，Ｚｎの反応性がＰｂに比べて著しく大きいことから，酸素に対する反応のメカニズムや反応生成物がＰｂ基合金とＳｎ－Ｚｎ合金との間で相違することが推測されるし，<u>Ｓｎ－Ｚｎ合金でのみ溶存酸素が合金の脆化に影響を与えるという，Ｓｎ－Ｐｂ合金では発生しない新たな現象が生じるから，Ｐｂ基合金に対する酸素の影響からＳｎ－Ｚｎ系に対するそれを予測することは，当業者にとっての予測可能性の範囲を超えていた</u>ものと考えられる。
したがって，「Ｐｂ基合金か，そうでないかに拘わらず，合金中の酸素含有量がボイドの発生，及び接合強度の低下に影響していることは，公知の事項であった」との本件審決の上記判断は誤り</td><td>被告の主張
はんだ合金中の酸素の結合状態が合金中の金属種によって異なるとしても，はんだ合金に含まれる酸素は，はんだ合金に要求される特性（ボイドの発生が少ないこと，ぬれ性が大きいこと，接合強度が大きいこと等）の低下に関与し，<u>上記特性の低下防止のため，はんだ合金中の「酸素」含有量を低減化することが求められていたことは，本願出願当時，公知ないし周知の事項であった</u>（甲８，乙１，２）。
そして，<u>刊行物１発明のＳｎ－Ｚｎ系はんだ合金においても，はんだ合金は接合用の合金であるから，「接合強度の向上」が求められることは当然の課題であるところ，Ｐｂ基はんだ合金に限らずＳｎ基はんだ合金やＺｎ含有ろう合金（乙１ない</u></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>である。
…刊行物２は，Ｓｎ－Ｐｂ系合金における専ら酸素の気体としての性質に由来するガス欠陥としてのボイドの問題の解決を図っているのに対し，刊行物１は，Ｐｂを含まない融解温度の低いはんだを提供することを目的としており，また，本願発明１は反応性の高いＺｎと固溶酸素の反応に起因する脆化を抑制するというＳｎ－Ｚｎ合金特有の問題を解決したはんだ合金の提供を目的とするものであって，いずれも解決課題が相違する。</td><td>し３）においても，「ボイド発生の抑制」，「ぬれ性の向上」，「接合強度の向上」のために酸素含有量を低減化することが求められていたことも，本願出願当時周知の事項であった。
…本願発明１は，同様の課題解決に有効とされる刊行物２記載のＳｎ基はんだ合金中の酸素含有量や，周知技術（乙２）におけるＺｎ含有ろう合金中の酸素含有量と同程度の数値範囲としたものであるから，そのような数値範囲の限定は，当業者が容易になし得る設計的事項であるにすぎないというべきである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…本願出願当時，当業者としては，はんだ合金において，Ｐｂを含むか否かにかかわらず，はんだ合金の接合強度を改善するために，合金の不可避不純物である酸素含有量を可能な限り低減化させる必要があることは，容易に理解し得ることであったところ，接合用のはんだ合金において，その接合強度の改善を図ることは当然の技術目標であることはいうまでもないから，当業者であれば，刊行物１発明のＳｎ－Ｚｎはんだ合金においても，その接合強度を改善するために，酸素含有量を可能な限り低減化しようとすることは，容易に思いつくことであるといえる。
そうすると，刊行物１発明のＳｎ－Ｚｎはんだ合金において，不可避不純物である酸素含有量を可能な限り低減化させるという課題の下に，それを１００ｐｐｍ以下（相違点に係る本願発明１の構成）とすることは，当業者であれば，コストや合金性能などを勘案しながら適宜なし得た事項であると認められる。また，本願明細書（甲２）を検討しても，本願発明１において酸素含有量を１００ｐｐｍ以下と特定したことに特段の臨界的意義は認められない。
したがって，刊行物１発明において，「刊行物２記載の数値範囲と重複する１００ｐｐｍ以下とすることは格別の創意工夫を要したものとはいえない。」とした本件審決の判断は，結論において誤りはないというべきであり，相違点１に係る本願発明１の構成は，当業者において容易に想到し得たものということができる。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、本願発明及び主引例のはんだ合金の組成と副引例のはんだ合金の組成とが異なっていたため技術的観点からこれらの課題の共通性について争点となった。課題の共通性を引用発明から本願発明に想到する動機づけとする判断基準は典型的なものであり、同様の判断基準を示す裁判例は数多く存在するので判例安定度は高いと考えられる。

また、本判決の技術分野に限らずに適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いものと思われる。

裁判例分類	42-3：進歩性の判断において、課題の共通性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

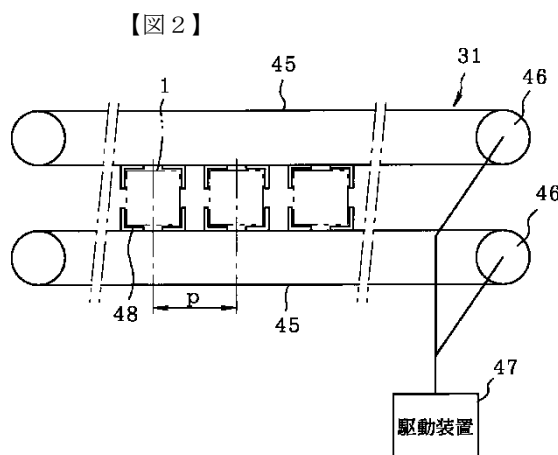
1．書誌的事項

事件	「ゲーベルトップ型紙容器の補填シール装置事件」（無効審判） 知財高判平成24年9月10日（平成23年（行ケ）第10402号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-209017号（特開2002-19733号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

2．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図２】

本願発明は、上端を開口した紙容器１を所定の搬送ピッチｐずつ間欠搬送し、その紙容器に対して清酒等の液体を充填し、頂部をゲーベルトップ型に成形してシールするという一連の動作を行うゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置に関するものである。従来、生産能力をアップすると、充填行程において液体を充填した紙容器が次の位置へ移動，停止する際の液揺れが激しくなり、液が跳ねて紙容器頂部のシール面に接触しシール不良を生じるといった現象が生じた。かかる問題点を解決すべく、キャリアチェーン４５による紙容器の搬送ピッチｐを１１５ｍｍ～１０５ｍｍに設定し、かつ生産能力を３０００本／ｈ＋３００本／ｈ（ただし、３０００本／ｈを除く。）とする構成としたものである。

（２）技術水準（審決の認定）

（ｉ）公用発明１（甲３）:「月刊デーエフサロン」No.235号（1997年9月25日発行）12頁～15頁記載の「U-H25A型機」（実質的に以下の事項を備えている。）

「胴部サイズが８５ｍｍ角のゲーブル紙容器に対して,搬送装置の搬送ピッチを１１１．２ｍｍとし,且つ生産能力２５２０本／ｈとした口栓付大型ゲーブル紙容器無菌充填機。」（判決より抜粋）

（ⅱ）公用発明２（甲１）:「月刊デーエフサロン」No. 251号（1999年3月25日発行）84頁～85頁記載の「U-H25A型機」（実質的に以下の事項を備えている。）

「胴部サイズが８５ｍｍ角のゲーベルトップ液体紙容器に対して，搬送装置の搬送ピッチを１２７ｍｍとし，且つ生産能力を３０００本／ｈとした充填シール機。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正後）（本件発明）

【請求項１】上端を開口した多数の紙容器を垂直状態に且つ一定の搬送ピッチで保持し、該紙容器を前記搬送ピッチずつ間欠搬送する搬送装置と、その搬送装置による紙容器の走行経路に配置され、停止中の紙容器に対して、液体充填、頂部くせ折り、頂部シール等の処理を施す処理装置を備え、胴部サイズが少なくとも８５ｍｍ角～９５ｍｍ角の範囲内の１サイズの紙容器に対して処理可能なゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置において､前記搬送装置の搬送ピッチを１１５～１０５ｍｍとし、液揺れを小さく抑えてシール不良を防止でき、且つ生産能力を３０００本／ｈ＋３００本／ｈ（ただし、３０００本／ｈを除く。）としたことを特徴とするゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置。

（４）手続の経緯

平成22年7月9日	:	被告による特許無効審判の請求（無効2010-800116号）
平成23年1月25日	:	「…特許を無効とする。」との第1次審決
平成23年3月4日	:	原告（特許権者）による第1次審決に対する審決取消訴訟の提起 （平成23年（行ケ）第10078号）
平成23年6月27日	:	知財高裁が第1次審決を取り消す決定
平成23年7月8日	:	原告による訂正の請求（上記、「特許請求の範囲」を参照）
平成23年10月25日	:	「訂正を認める。…特許を無効とする。」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

(2)　本件発明と公用発明１の…相違点は次のとおりである。

【相違点１－２】

本件発明では，生産能力を，３０００本／ｈ＋３００本／ｈ(ただし，３０００本／ｈを除く。)としたのに対し，公用発明１では，２５２０本／ｈとしている点。

(3)　以下の理由により，本件発明は，公用発明１に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。

充填機において，生産能力を向上させることは，通常求められる技術課題であること，また，生産能力を３０００本／ｈとすることは，搬送装置の搬送ピッチが１２７ｍｍの公用発明２でも達成されているように，当時の技術水準において格別高い生産能力とはいえない。ここで，公用発明２は，３０００本／ｈの生産能力においても，公用発明１と同様に，実用的に問題のない程度に「液揺れを小さく抑えてシール不良を防止でき」ているものと認められる。

そして，本件発明では，３０００本／ｈは除かれているものの，３０００本／ｈに生産能力としての臨界的な意義もなく，また、３０００本／ｈを超えるようになすことに技術的な困難性も認められない。

<table>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
公用発明１は，「Ｕ－Ｈ２５Ａ型機」という実際の装置として具現化された発明であり，生産の能力の向上というきわめて上位概念化された一般的課題が、漠然と個別具体的な公用発明１の技術課題となるものではない。生産能力の向上を公用発明１の課題とするためには，公用発明１…において生産能力を２５２０本／ｈ以上にする具体的な理由（例えば，他の同種類の装置に比べて生産能力が低い）が必要であるが，公用発明１を特定する甲３～１５，３３には，そのような具体的な理由は何ら記載も示唆もされていない。審決には，公用発明１の課題の認定に誤りがある。</td>
<td>被告の主張
甲３～１５，３３は特許文献ではなく，取扱説明書等の書面であるから，もともと，技術的課題を記載する性質のものではない。公用発明１に係る充填機などを含む生産用機械の分野では，生産能力はきわめて重要な要素であり，生産能力の向上は生産用機械において通常求められる技術課題である。したがって，生産能力の向上が公用発明１に接した当業者にとっての課題となることは明白であって，このことは，公用発明１を特定する証拠（甲３～１５，３３）にそのような課題が明示されていようといまいと何ら変わるものではない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…充填機において生産能力を向上させることは通常求められる課題であるところ，生産能力を３０００本／ｈとすることは，公用発明２で達成されているように本件特許の出願時において格別高い生産能力とはいえないことからすると，公用発明１において生産能力を３０００本／ｈとほとんど変わらない３００１本／ｈを含む３０００本／ｈ＋３００本／ｈ（ただし、３０００本／ｈを除く。）とすることは，当業者が容易に想到することができた事項というべきである。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

「自明な課題」、「一般的な課題」、「当然の課題」の場合、引用例中に共通課題の開示がなくても組合せ・適用の動機づけがあるとし、想到容易という判断をしている判決は、近年、極めて多く、判示事項の安定性は高いともいえる。また、多くの技術分野でも適用可能なため、射程も広いと考えられる。

以下に、幾つか関連する裁判例を記載する。コロン「：」の後の「」内に「自明」などと評価された課題を記載している。

・「転がり軸受事件」知財高判平成24年1月30日（平成23年（行ケ）第10158号）：
「スペース有効活用、負荷容量と剛性の両立」
・「旋回式クランプ事件」知財高判平成24年2月29日（平成23年（行ケ）第10127号）：
「クランプロッドの傾き防止」
・「リニアモータ式短軸ロボット事件」知財高判平成24年9月27日（平成23年（行ケ）第10261号）：
「モータ発熱対策」
・「マンホール蓋枠取替え工法事件」知財高判平成24年10月10日（平成24年（行ケ）第10023号）：
「作業性の向上」

・「回転駆動装置事件」知財高判平成24年3月7日（平成23年（行ケ）第10197号）：
「装置の小型化」
・「脊椎間インプラント事件」知財高判平成24年5月7日（平成23年（行ケ）第10218号）：
「単一部材の入手が困難という課題」
・「フープ材カッターの製造方法事件」知財高判平成24年7月4日（平成23年（行ケ）第10305号）：
「ベースとカバーとの間で、ラムを正確、円滑に摺動させる」
・「グラビア塗布装置事件」知財高判平成24年7月19日（平成23年（行ケ）第10394号）：
「作業ドクタの撓み量を把握する」
・「熱交換器事件」知財高判平成24年8月8日（平成23年（行ケ）第10360号）：
「熱交換器において，圧力損失を増加させずに伝熱特性を向上させる」
・「農作業機事件」知財高判平成8月30日（平成23年（行ケ）第10395号）：
「農作業機の作業幅を大きくする」

裁判例分類	42-3-1：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、本願発明と主引用発明との課題の共通性が検討された判決

1．書誌的事項

事件	「耐油汚れの評価方法事件」（査定不服審判） 知財高判平成22年5月27日（平成21年（行ケ）第10361号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-331836号（特開2001-147189号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、大須賀滋裁判官

2．事案の概要

（１）本願発明の概要

実際の油汚れは油脂とカーボンブラックとを有する擬似油汚れに近似していることから、擬似油汚れに対する清掃性が実際の油汚れに対する清掃性を表すことができるとし、本願発明の耐油汚れの評価方法では、油脂とカーボンブラックとを有する擬似油汚れを使用する。均一な品質のカーボンブラックは市場において安価に入手可能であるとともに、そのカーボンブラックの黒色により目視等による判断が容易であるため、その擬似油汚れの残留状態により被評価物の耐油汚れを評価できる。このため、高価な試験装置を必要とせず、かつさほど多くの時間と労力とを必要としない。

（２）技術水準（審決の認定）

（ｉ）引用刊行物Ａ（引用発明又は引用刊行物Ａ記載の発明）: 特開平9-295363号公報

「４５°に傾斜した試料の上端に，懸濁物質を水中に濃度１．０５ｇ／リットルで分散させた懸濁液からなる流下水を１５０ｍｌ滴下し，１５分乾燥させ，その後，蒸留水を１５０ｍｌ滴下し，１５分乾燥させ，色差と，光沢度の残存率を求め，汚れの度合いを評価する方法。」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用刊行物Ｃ（引用刊行物Ｃ記載の発明）: 野口順子「親水・撥水性表面の防汚特性」（1999年1月発行「マテリアルライフ」11巻1号34頁、35頁

「汚れを評価する際に，油を含む擬似汚れを試料の表面に滴下したのちに，乾燥することなく直ちに水洗して試料の汚れの付着の影響を評価する発明が記載されている」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し，油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し，続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下して，該擬似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価することを特徴とする耐油汚れの評価方法。

（４）手続の経緯

平成19年年10月18日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2007-28437号）
平成21年7月14日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成21年9月28日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">・相違点（い）
特定量の擬似汚れを該被評価物の表面に滴下し，特定量の水を滴下する際に，本願発明では，『擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し，続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下』しているのに対して，引用発明では『流下水を１５０ｍｌ滴下し，１５分乾燥させ，その後，蒸留水を１５０ｍｌ滴下し，１５分乾燥させ』ているが，<u>蒸留水を１５０ｍｌ滴下する際にどのように試料に蒸留水を滴下しているのか不明である点</u>。…
(2)　相違点についての容易想到性の判断
引用発明において，擬似汚れとして，流下水の代わりに油脂とカーボンブラックを有する擬似油汚れを用いた際に，乾燥する工程を省いて，「擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し，続いて特定量の水を」「滴下」するとの本願発明の構成に想到することは当業者が容易になし得た。
また，蒸留水を滴下する高さを一定にして行わないと，色差と，光沢度の残存率を求め，汚れの度合いを評価する際に，評価にバラツキが出ることは明らかであり，水を滴下して試料の特性を測定する際においても水を所定の高さから滴下することは，例えば実願平４－３８９９２号（実開平５－９２７２０号）のＣＤ－ＲＯＭ…段落【０００４】。以下「引用刊行物Ｈ」という。）に記載されている。蒸留水を滴下する高さについても滴下する高さを特定の高さにして汚れの度合いを評価することは，当業者であれば当然なすべき設計的事項である。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
ウ　解決課題や技術分野の相違
本願発明は，被評価物の表面に油汚れが付着した場合に，水洗によってその油汚れをどれだけ容易に除去することができるかを安価に評価しようとすることを解決課題とする発明である。油汚れを落とし難い被評価物は，たとえ被評価物を傾斜させて水洗したとしても，油汚れをやや下方に移動させるだけで再度油汚れを付着させてしまうが，油汚れを落とし易い被評価物は，被評価物を傾斜させて水洗すれば，油汚れをそのまま落下させ，下方に再度付着させることがない。本願発明は，そのように汚れを落とし易い製品（被評価</td><td>被告の主張
ウ　解決課題や技術分野の相違に対し
原告らは，引用刊行物ＡないしＣが開示する個々の技術的要素は，各刊行物記載の発明の課題の下で組み合わされており，個々に取り出して任意に組み合わせるべきものではないと主張する。
しかし，原告らの主張には理由がない。審決は，引用刊行物Ａの引用発明と対比し，相違点について，本願発明における技術的意味を勘案しながら，引用刊行物Ｂ及びＣ並びに周知の技術的事項に基づいて容易であると判断したものである。また，引用した技術は，いずれも汚れを評価するための試験方法が開示されており，汚れの評価を行うと</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>物）を製造する際の安価な評価方法を提供することを目的とし…た。
　引用刊行物Ａ，Ｃ…は，いずれも，「試験片を特定の角度で斜めにし，油汚れを特定量だけ滴下し，乾燥することなく，直ちに特定量の水を特定の高さから滴下する発明」を開示する技術を記載，開示していない。</td>
<td>いう課題の下で組み合わせることのできるものである。よって，本願発明の進歩性に関する審決の判断手法は合理的であり，その判断過程に何ら誤りはない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
ア　本願発明及び各引用発明の解決課題及び解決方法
　…引用刊行物Ｃには，①同操作が繰り返して実施される旨記載されていること，また，②滴下及び水洗過程は，特定量を滴下して，滴下した量等を簡易廉価な評価のデータとするのではなく，擬似汚れ（有機物）を付着させる目的で実施されている旨が明確に記載されていることに照らすならば，同操作は，光触媒酸化チタン系触媒等の被実験物表面の効果を確認する前段階の処理として，擬似汚れ（有機物）を確実に付着させるために行われているものと解される（これに対して，本願発明では，滴下する擬似油汚れは特定の量であるとされていることから，格別の手順を踏むことなく初期値を把握することができ，時間，労力，価格の低減に資する。滴下量は，油汚れを評価する際の初期データとして用いられることが前提とされている。）。
　また，引用刊行物Ｃでは，防汚性能の評価段階においては，２０％関東ローム／水分散液を防汚表面に滴下，乾燥後，流水に１分間さらし，汚れ付着前の表面との明度差を測定するとして，乾燥工程を付加している。
　以上を総合すると，引用刊行物Ｃからは，耐油汚れの評価に当たって，時間，労力，価格を抑え，手順を簡略化しようとする本願発明の解決課題についての示唆はない。
　引用刊行物Ｃ記載の発明における，「乾燥工程を経由しない滴下」という操作は，本願発明における同様の操作と，その目的や意義を異にするものであって，引用刊行物Ｃ記載の発明は，本願発明と解決課題及び技術思想を異にする発明である。
（イ）　前記のとおり，引用刊行物Ａ記載の発明は，擬似油汚れについて特定量を滴下し，乾燥工程を設けないとする相違点（い）に係る構成を欠くものである。同発明は，本願発明における時間，労力，価格を抑えることを目的として，手順を簡略化しようとする解決課題を有していない点で，異なる技術思想の下で実施された評価試験に係る技術であるということができる。このように，本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づく引用刊行物Ａ記載の発明を起点として，同様に，本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づき実施された評価試験に係る技術である引用刊行物Ｃ記載の発明の構成を適用することによって，本願発明に到達することはないというべきである。
（ウ）　本願発明は，決して複雑なものではなく，むしろ平易な構成からなる。したがって，耐油汚れに対する安価な評価方法を得ようという目的（解決課題）を設定した場合，その解決手段として本願発明の構成を採用することは，一見すると容易であると考える余地が生じる。本願発明のような平易な構成からなる発明では，判断をする者によって，評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には，主観や直感に基づいた判断を回避し，予測可能性を高めること</td>
</tr>
</table>

が，特に，要請される。その手法としては，従来実施されているような手法，すなわち，当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し，公知発明と相違する本願発明の構成が，当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から，どのような意義を有するかを分析検討し，他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって，相違する本願発明の構成を得て，本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるのであって，そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り，特許法２９条２項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。

４．事案及び判示事項についての評釈

機械分野は、特に、引用発明に本件発明の構成があれば、その構成同士を組み合わせることへのハードルは他分野よりも比較的低い場合があるが､機械分野に関連する本判決の判示事項を踏まえると、引用発明間における解決課題及び解決手段の相違が及ぼす進歩性判断への影響は、他分野ではなおさら大きいと考えられる。したがって、本判決の技術的射程は比較的広いと考える。

引用発明を起点として引用刊行物等を適用することで本発明への想到容易性を判断するために本発明と引用発明との間の解決課題及び解決手段の相違を熟考する考え方は、ここ最近の進歩性の判断の大きな流れの一つであり、安定度は比較的強いと思われる。

裁判例 分類	42-3-1：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、本願発明と主引用発明との課題の共通性が検討された判決

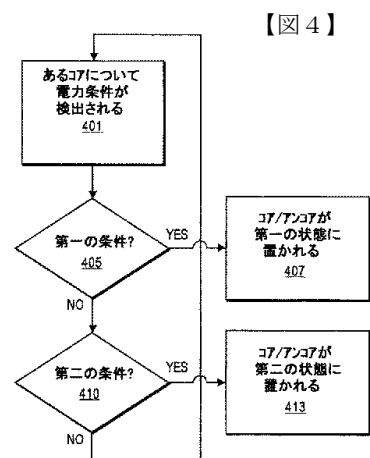
１．書誌的事項

事件	「プロセシング・コアの独立電力制御事件」（査定不服審判） 知財高判平成25年6月12日 （平成24年(行ケ)第10330号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-281947号（特開2008-117397号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、二つ以上のプロセシング・コアの独立した電力制御のため、より具体的には、本願発明の少なくとも一つの実施形態は、少なくとも一つのプロセシング・コアを一つまたは複数の他のプロセシング・コアの電力状態と協調することなく、ある電力状態に置くため、第二のプロセシング・コアとは独立に第一のプロセシング・コアの電力消費を制御する電力制御論理を設けることを特徴とする。

【図４】

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（引用例１発明）：特開2006-293768号公報（審決の認定）

「複数のマクロタスクがそれぞれ異なるプロセッサユニットにより実行されるマルチプロセッサシステムにおいて，

あるプロセッサユニットが実行するマクロタスクの実行条件が他のマクロタスクに依存する場合の他であるリアルタイム処理タスクを対象としたＦＶ制御方法を行う場合に，コンパイラは処理期限までにマクロタスクの処理を完了可能な動作周波数を見積もり，前記あるプロセッサユニットのＦＶ制御モードを「ＬＯＷ」モードに決定する，もしくは，マクロタスクの処理が終了した時点で前記あるプロセッサユニットの電源及び動作クロックを遮断することで無駄な電力消費を回避するＦＶ制御方法を行うシステム制御レジスタを有するマルチプロセッサシステム。」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知技術（判決の認定）

「…周知例２（甲３）の【０００２】には「近年，プロセッサの高集積化・高速化に伴い，プロセッサの消費電力は著しく増加し，発熱による様々な問題が生じている。特に，複数のプロセッサを同一筐体内に密集して搭載する高性能サーバでは，発生する熱をいかに効率的に排出するかが，システム設計の大きな決定要因になっている。…」との記載があり，周知例４（甲５，乙８）の「１．序文」

の第１段落には「電力密度がムーアの法則に従って指数関数的に増大すると共に，熱冷却の課題がコンピュータシステム設計における顕著で悩ましい側面になってきた…」との記載があり，特開２００６−２７７６３７号公報（乙９）の【０００２】には「従来，電子計算機のプロセッサには半導体素子が使われるのが一般的である。半導体素子に電流が流れると，内部損失によって熱が発生する。半導体素子の接合部温度（ジャンクション温度）が許容値を超えると機能劣化や故障の原因となり，著しい場合は半導体素子が破壊される。」との記載がある。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項１】第一のプロセシング・コアと；第一のプロセシング・コアに結合された第二のプロセシング・コアと；第二のプロセシング・コアの活動レベルや熱的な変化とは独立に第一のプロセシング・コアの熱的な変化に応じて第一のプロセシング・コアの電力消費を制御する電力制御論理とを有する装置。

（４）手続の経緯

平成19年10月30日	：	特許出願（優先権主張日：平成18年11月1日・米国）
平成22年4月9日	：	拒絶査定
平成22年7月22日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2010-16469号）、 手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年5月8日	：	手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

…審決が認定した引用例１発明…と本願補正発明との…相違点，並びに相違点についての判断の概要は，次のとおりである。

ウ　相違点

本願補正発明のものは，第一のプロセシング・コアの熱的な変化に応じて第一のプロセシング・コアの電力消費を制御するのに対して，引用例１発明では，タスクの処理期限により電力消費を制御する点。

エ　相違点についての判断

引用例１発明は，第二のプロセシング・コアの活動レベルや熱的な変化とは独立に第一のプロセシング・コアの電力消費をタスクの処理時間に応じ制御する電力制御論理を有しているが，…温度検出値，すなわち熱的な変化に応じてプロセッサの電力消費を制御することは周知のことである。

したがって，引用例１発明において，タスクの処理期限により電力消費を制御することに代え，熱的な変化に応じてプロセシング・コアの電力消費を制御するものとし本願補正発明の構成を得ることは，当業者が容易に想到し得たものというべきである。

判決	
原告の主張 １　…相違点についての判断の誤り１ (1)　引用例１発明における電力消費制御は，プロセッサユニットの動作前，すなわち事前の制御であるのに対して，本願補正発明の電力消費制御は，プロセシング・コアの動作前ではなく，プロセシング・コアの動作中における制御である。審決は，このような相違点を看過し，その結果，引用例１発明における事前の電力消費制御に代えて，周知例１～４に記載された動作中の制御を採用することが容易であると誤って判断した。 (2)　引用例１には，プロセシング・コアの熱的な変化に応じてプロセシング・コアの電力消費を制御するという構成を採用することについては，何らこれを動機付け又は示唆する記載がない。むしろ，引用例１発明は，審決も認定しているように，「処理期限までにマクロタスクの処理を完了」させるということを前提とした電力消費制御であり，「時間制約を遵守しつつ，電力を低減する」…という課題を達成する発明であるから，引用例１発明に接した当業者は，引用例１発明の課題に反して，処理期限を考慮せずに，動作中の熱的な変化に応じて電力消費を制御するという構成を採用することには想到し得ない。仮に，審決のいうように，引用例１発明において，タスクの処理期限により電力消費を制御することに代えて，熱的な変化に応じてプロセシング・コアの電力消費を制御する構成を採用するものとすると，動作中の熱的な変化に応じてプロセシング・コアのクロック周波数を減少させ動作速度を緩慢にするという制御が起こり処理期限を遵守できないという事態が生じ得ることになり，その場合には引用例１発明の課題を達成できなくなる。したがって，引用例１発明の構成に代えて，本願補正発明の構成に置換・変更することについては，積極的な阻害要因があるというべきである。	**被告の主張** １　…相違点についての判断の誤り１… …一般に，ＣＰＵ，ＭＰＵ等のプロセシング・コアの発熱は，プロセシング・コアの消費電力とともに増加するものであること，当該消費電力がプロセシング・コアの動作周波数（クロック周波数）や動作電圧とともに増大するものであること，プロセシング・コアの動作電圧やクロック周波数を低減することは，その消費電力を抑制することになることは，当業者にとって明らかである…。 そして，審決で周知例を挙げて述べているように，プロセシング・コアの熱的な変化に応じてプロセシング・コアの消費電力を制御することは周知技術である。 また，引用例１には，リアルタイム処理制約内でプロセッサの周波数・電圧を動的に制御し低電力化することは，「排熱の低減」，すなわち，「熱的な変化」を制御することを意味することが記載されている…。 したがって，引用例１発明の電力消費を制御することと審決認定の周知技術は，電力消費を制御することにより熱的な変化を制御するという同様の目的を有するものであり，引用例１には，引用例１発明に上記周知技術を採用する動機付けとなる記載があるから，引用例１発明に周知技術である熱的な変化に応じてプロセッサの電力消費を制御する技術を適用することは，当業者が容易に想到し得たものである。 さらに，処理期限が設けられたタスク，すなわち，例えばテレビやゲームにおける一定フレームレートの動画像処理など，リアルタイムでの処理…が求められるタスクを実行するプロセシング・コアにおいても，温度検出値，すなわち，熱的な変化に応じて電力消費の制御を行うことは，普通に行われていることにすぎない…。 したがって，処理期限が設けられたタスク，す

(3)　引用例１発明は，「コンパイラ」が「処理期限までにマクロタスクの処理を完了可能な動作周波数を見積も」るものであり，このような引用例１発明において，熱的な変化に応じてプロセシング・コアの電力消費を制御する構成を採用するためには，処理の実行時の「熱的な変化」をコンパイラが事前に見積もることが必要になる。しかしながら，処理の実行時の熱的な変化は，環境温度や通気性その他外的な要因によっても影響されるものであり，そのような要因に左右される処理の実行時の「熱的な変化」をコンパイラが事前に見積もることは困難ないし不可能である。したがって，引用例１発明の構成に代えて本願補正発明の構成に置換・変更することについては，積極的な阻害要因があるというべきである。	なわち，リアルタイム処理タスクを行う引用例１発明において，熱的な変化に応じてプロセシング・コアの電力消費を制御する周知技術を適用することは，必要に応じ当業者が容易に想到し得たものである。また，引用例１発明は，第二のプロセシング・コアとは独立に第一のプロセシング・コアの電力消費を制御するものが記載されているのであって，熱変化に応じた制御の態様として任意のものが適用できることは明らかである。 　そして，例えば，特開２００５－３４６３０１号公報…には，リアルタイム処理を保証できるようにクロック周波数に下限を設けることが記載されており，動作中の熱的な変化に応じてプロセシング・コアのクロック周波数を減少させつつリアルタイム処理期限を遵守する制御の態様も当業者が必要に応じて容易に設定できるから，引用例１発明に周知技術を適用することについて原告のいうような阻害要因があるとはいえない。

裁判所の判断

※以下の斜体文字は、抜粋内容に付加した事項である。

２　取消事由１（相違点についての判断の誤り１）について

(1)　原告は，引用例１発明における電力消費制御が事前の制御であるのに対して，本願補正発明の電力消費制御は動作中の制御であるという相違点があるにもかかわらず，審決はこのような相違点を看過し，その結果，容易想到性判断を誤ったと主張する。

確かに，引用例１発明における電力消費の制御は，…プロセッサユニットの動作前に，あらかじめ処理時間を見積もり，あるいは最適化した動作電圧をあらかじめ設定した上で，プロセッサユニットの動作中にそれぞれの制御を行うものである。これに対し，本願補正発明における電力消費の制御は，…第一のプロセシング・コアの動作中に，その熱的変化に応じて行われるものである。

このように，引用例１発明も本願補正発明も，電力消費の制御自体は，プロセシング・コアの動作中に行うものではあるものの，前者は，その動作前にあらかじめ処理時間や最適な動作電圧を見積もるものであるのに対し，後者はその動作中の熱的変化に応じて制御をする点で異なるものである。もっとも，この点は，審決が相違点として認定している構成に係るところであるので，相違点に係る構成の容易想到性の問題として，次項において判断する。

(2)ア　原告は，引用例１には，プロセシング・コアの熱的な変化に応じてプロセシング・コアの電力消費を制御するという構成を採用することについては，これを動機付け又は示唆する記載がないと主張する。

しかし，*（上記「（２）（ⅱ）周知技術」を参照）*…の記載によれば，プロセシング・コアの高集積

化・高速化による，その動作中における電力消費の増加に伴う発熱によって生じる問題については，本願の優先権主張日の当業者であれば当然に認識していた技術的な課題であることが認められる。
　また，引用例１においても，このような一般的な課題が開示されているものと認められる。すなわち，引用例１には，【背景技術】として…「電力消費の低減及び排熱の低減のため，マルチプロセッサシステムにおいて各ＰＵの低電力化が必須となるが，個別のプロセッサに関して低電力化する手法に関し，様々な提案が行われている。例えば，リアルタイム処理制約内でプロセッサの動作クロックを低減させ，そのクロック周波数に応じた電圧プロセッサに供給する，という周波数・電圧を動的に制御することにより低電力化を達成する手法が特許文献３，４で開示されている。」との記載があり…，これによれば，引用例１には，マルチプロセッサシステムのプロセッサユニットの動作中における電力消費の低減及び排熱の低減のための低電力化という一般的な課題があることが開示されているものと認められる。したがって，引用例１には，プロセシング・コアにおいてその熱的な変化に応じてプロセシング・コアの電力消費を制御するという構成を採用することについては，これを動機付け又は示唆する記載がないとの原告の主張は採用し得ない。

４．事案及び判示事項についての評釈

　本判決では、引用発明において、プロセシング・コアの高集積化・高速化による、その動作中における電力消費の増加に伴う発熱によって生じる問題については、本願の優先権主張日の当業者であれば当然に認識していた技術的な課題であることが認定された。本判決では、このようなマルチプロセッサシステムのプロセッサユニットの動作中における電力消費の低減及び排熱の低減のための低電力化という一般的な課題が開示されている引用例に基づいて、審査基準第Ⅱ部第2章2.5(2)②に記載の「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる」に準じた判断がなされており、極めて妥当な判断であると考えられる。

裁判例分類	42-3-2：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、本願発明と副引用発明との課題の共通性が検討された判決
補足情報	本願発明の課題が主引用例と副引用例のいずれにも開示や示唆がないことを根拠に、動機づけがなされた事例である。

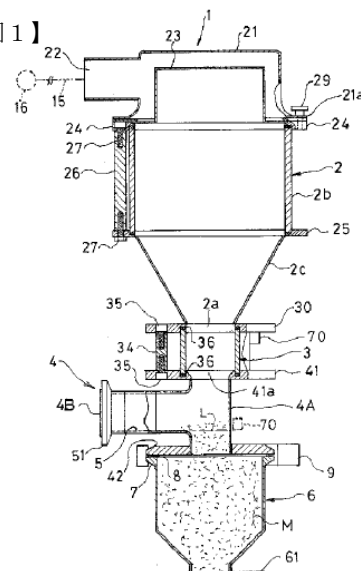
１．書誌的事項

事件	「粉粒体の混合及び微粉除去方法」事件（無効審判） 知財高判平成22年3月29日（平成21年（行ケ）第10142号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-20516号（特開平11-197480号公報）
結論	一部取消、一部棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

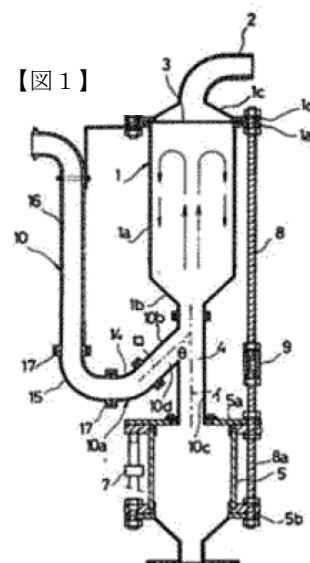
本願発明は、材料が未混合のまま一時貯留ホッパーへ落下する解題を防止できるとともに、一時貯留ホッパーの小型化が図られるなどの利点を有するものであり、吸引空気源１６と接続した流動ホッパー２と、流動ホッパー２の出入口２ａと縦方向に連通した縦向き管４Ａと該縦向き管４Ａに横方向に連通した横向き管４Ｂとからなる供給管４と、供給管４に接続された一時貯留ホッパー６とを備え、前記供給管４の横向き管４Ｂにおける最下面５の延長線Ｌの近傍位置または該延長線Ｌより上方位置に、材料の充填レベルを検出するためのレベル計７０を設けている。

【図１】

（２）技術水準

（ｉ）甲３公報（甲３発明）：実開平3-32936号公報

（審決の認定）

「輸送管(10)を介して材料供給源(11)と接続した混合ホッパー(1)にガス導管(21)を介して吸引空気源(20)を接続し，この吸引空気源(20)のガス力により混合すべき材料を混合ホッパー(1)内に吸引輸送するものであって，該混合ホッパー(1)は円筒状のホッパー本体部(1a)と，ホッパー本体部(1a)下部のコニカル部(1b)と，ガス導管(21)と連通する接続管部(2)とからなり，輸送管(10)の先端部が輸送短管(10a)と連結され，輸送短管(10a)は略Ｙ字状管の一方の分岐管部(10b)と連結されて下方から上方に向けて上り勾配とし，混合ホッパー(1)のコニ

【図１】

カル部(1b)は，排出導通路(4)を構成する略Ｙ字状管の垂直の他方の分岐管部(10c)とのみ接続され，分岐管部(10c)の下部はチャージホッパー等の受部(5)と接続されているとともに，略Ｙ字状管の垂直の他方の分岐管部(10c)の軸線ともう一方の分岐管部(10b)の軸線の交差する角(θ)を鋭角となした粉粒体の混合装置において，チャージホッパー等の受部(5)に設けられたレベル計(7)が材料要求信号を発信したとき，吸引空気源(20)を稼働（オン）して設定値分の材料を輸送管(10)を介して混合ホッパー(1)に吸引輸送し，材料供給源(11)の計量機(12)が作動停止後も吸引空気源(20)を所定時間稼働して混合ホッパー(1)内の材料を吸引空気源(20)のガス力で混合し，吸引空気源(20)が稼働を停止すると，混合ホッパー(1)内の混合済材料は排出導通路(4)を経て受部(5)に排出され，受部(5)の材料のレベルが確認されて不足したとき，レベル計(7)が材料要求信号を発信して上記動作を反復するものである粉粒体の混合装置。」(判決より抜粋)

（ⅱ）甲２公報（甲２装置発明）: 特開平9-155171号公報（判決の認定）

「…粉粒体混合装置において，材料混合タンク内にレベル計…を設け，その検出結果に基づきエアー吸引手段の運転・停止を制御することについての開示があり，このような甲２公報に記載された発明（甲２発明）の混合装置においては，稼働中の材料レベルが常にレベル計近傍にあることになるから，結果的に，エアー吸引手段の停止後に再度エアー吸引手段が作動する際（次回以降の材料の吸引輸送を開始する際)，材料混合タンクのレベル計より下の部分には混合済み材料が充填されていることになって，吸引輸送される材料が未混合のままで材料貯留タンクやホッパー等の材料収容手段へ落下することを回避できる。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項2のみ記載）（本件訂正発明2）

【請求項２】排気口にガス導管を介して吸引空気源を接続した流動ホッパーと，該流動ホッパーの出入口と縦方向に連通した縦向き管と，この縦向き管に横方向に連通され材料供給源からの材料が供給される横向き管とからなる供給管と，該供給管に接続された一時貯留ホッパーとからなり，

前記流動ホッパーの出入口は，前記供給管のみと連通してあり，

前記供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍位置または該延長線より上方位置に，前記吸引輸送源を停止する前に混合された混合済み材料の充填レベルを，前記吸引輸送源を停止している場合に検出するためのレベル計を設けてなることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去装置。

（４）手続の経緯

平成20年5月20日	:	原告による特許無効審判の請求（無効2008-800092号）
平成20年8月8日	:	被告（特許権者）における訂正の請求（請求項1～4）
平成21年4月28日	:	請求項1～3についての訂正は認めるが請求項4についての訂正は認めないとした上、訂正後の請求項1に係る発明についての特許を無効とし、訂正後の請求項2及び3並びに訂正前の請求項4について請求不成立とする旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件訂正発明２…は…甲２装置発明と同一ではないし，甲２装置発明ないし甲３発明から容易に発明をなし得たということもできない…
…審決は，本件訂正発明２…と甲３発明の相違点として，本件訂正発明２…は，レベル計を「供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍位置または該延長線より上方位置」に設けるのに対して，甲３発明は，レベル計を「チャージホッパー等の受部(5)に設け」る点を挙げ（相違点２－５…），甲３発明と甲２装置発明との組合せによる容易想到性を否定する。…
…また審決は，容易想到性を否定する根拠として，甲２装置発明が材料供給兼排出管５３とは別に材料排出専用管５７を有することを挙げる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…甲２装置発明においては，材料供給管５４を介して材料混合タンク５１に材料が供給されるところ，吸引動作開始時には，材料供給管５４よりも下方（材料供給兼排出管５３において，材料供給管５４と交わる部分よりも下方の部分）には，混合済み材料が充填されているため，材料供給管５４から未混合のまま落下する材料の量を減少させることができる。このことは，その構成上当然のことであり，当業者であれば，当然に理解する技術的事項である。すなわち，<u>甲２装置発明においては，本件訂正発明２の作用・効果である未混合材料の落下防止についても教示されている</u>。</td><td>被告の主張
…甲２装置発明は，エアー吸引手段を停止させることなく，混合済みの粉粒体混合材料を排出することのできる気流混合装置，換言すれば，粉粒体材料の混合と同時進行的に並行して混合済みの粉粒体混合材料を排出することを目的ないし解決課題とするものであり，<u>本件訂正発明２ないし３の目的ないし解決課題については何らの開示も教示もない。</u>
原告の上記主張は，吸引動作開始時に材料供給管よりも下方には混合済み材料が充填されていることを根拠とするものであるが，甲２装置発明は，材料排出専用管とともに材料混合タンク内にレベル計を備えることにより，絶え間なく材料を排出しつつ，材料混合タンク内の材料の貯蓄量を常に一定にするものであるから，材料供給管の下方のみならず上方にも常に混合済み材料が充填されているのであり，本件訂正発明２ないし３の内容を知らなければ下方のみを参照することなどできることではない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
甲３発明におけるレベル計は，上記アのとおり，材料を混合する混合ホッパーと混合済み材料を貯留する受部と両者を接続する排出導通路がそれぞれ区別されて構成された粉粒体の混合装置において，吸引空気源の停止後，上記受部から合成樹脂成形機等の目的に供給されて漸次減少する混合済み材料が受部内において一定のレベルを下回った場合に，吸引空気源を再稼働し，再度新たな材料の混合を開始することの要否を判別するために設けられているものである。</td></tr>
</table>

このような甲３発明においては，本件訂正発明２が前提とする，未混合材料が材料収容手段（受部）へ直接落下することを回避する目的で混合済み材料のレベルを制御するという課題ないし技術思想について顧慮するところはないし，その他，甲３公報は同課題の存在について開示・示唆するところがない。

他方，…甲２公報の記載によれば，甲２公報には，粉粒体混合装置において，材料混合タンク内にレベル計２６を設け，その検出結果に基づきエアー吸引手段の運転・停止を制御することについての開示があり，このような甲２発明の混合装置においては，稼働中の材料レベルが常にレベル計近傍にあることになるから，結果的に，エアー吸引手段の停止後に再度エアー吸引手段が作動する際（次回以降の材料の吸引輸送を開始する際），材料混合タンク５１のレベル計２６より下の部分には混合済み材料が充填されていることになって，吸引輸送される材料が未混合のままで材料貯留タンクやホッパー等の材料収容手段へ落下することを回避できることになる。しかし，甲２公報におけるレベル計の技術的意義は，これにより材料混合タンク内の混合済みの粉粒体混合材料の貯留量を検出し，材料供給源から材料混合タンクへの粉粒体材料の供給量を制御してその貯留量を一定とすることを可能とし，もって材料収容手段側に安定して混合済みの粉粒体混合材料を排出するというものであって…，そこには未混合材料が材料収容手段へ落下することを回避する目的で混合済み材料のレベルを制御するという本件訂正発明２の上記課題ないし技術思想について開示・示唆するところがない。

そうすると，甲３公報及び甲２公報のいずれにおいても，本件訂正発明２における上記課題について開示・示唆するところがないから，そのレベル計の部分のみを取り出して両者を組み合わせる必然性はないといわざるを得ず，甲３発明のレベル計を，受部から更に上部に位置する混合ホッパーへと変更することについて動機付けがあるということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、本件訂正発明2と甲3発明との相違点2-5に関する容易想到性について、本件訂正発明2の課題を重視したアプローチを試みて、その容易想到性を否定したものといえる。この課題を重視したアプローチは、過去の裁判例でも採用した事例が多く、容易想到性の判断手法（動機づけ手法）の一つとしてある程度確立されているものと考えられるので､判例安定度は比較的高いものと考えられる。

ただし、飽くまで容易想到性の判断手法（動機づけ手法）の一つに過ぎず、他の判断手法の方がより確からしい判断を示すことができるような事案については不適当な判断手法とされることもあり得る。

また、本判決の判示事項についての技術的射程は、特に本事案の技術分野に限られる理由はないことから、広いと考えられる。

裁判例分類	42-3-2：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、本願発明と副引用発明との課題の共通性が検討された判決

１．書誌的事項

事件	「マッサージ機事件」（無効審判） 知財高判平成23年12月8日（平成22年（行ケ）第10398号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-177177号（特開2005-319318号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

「(1)　本件発明は，使用者の足の長さ等に合わせて使用者の脚の希望する部分をマッサージすることのできる椅子型マッサージ機を提供することを目的とするものである（【０００５】）。

(2)　座部の前部に上下揺動自在として設けられたフットレストは，上方へ揺動して座部から前方へ突出した状態となることができる。また，フットレストは，脚の上側をマッサージする第一フットレスト部と脚の下側をマッサージする第二フットレスト部とに分割され，座部の前端下部に上下揺動自在として連結されている固定フレームと，固定フレームに対して前後に移動調整自在である第一スライドフレームと，第一スライドフレームに対して前後に移動調整自在である第二スライドフレームとを有する。第一フットレスト部は，第一スライドフレームに固着され，第二フットレスト部は，第二スライドフレームに固着されており，フットレストが前方へ突出している状態で，第一フットレスト部及び第二フットレスト部が全体として座部に対して前後に接離調整可能で，かつ，この第二フットレスト部が第一フットレスト部に対して前後方向に接離調整可能に構成されていることを特徴とする。フットレストについて，このように接離調整可能に構成されているようにしたので，使用者の脚の長さ等に合わせて使用者の脚の希望する部分をフットレストのマッサージ具で良好にマッサージすることが可能になる（【０００６】【００１６】）。」（判決より抜粋）

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（引用発明）：特開平10-196817号公報

「…座部及び背凭部と，前記座部の前端部に回動可能に設けられたオットマンと，を有し，前記オットマンは，上方へ揺動して前記座部から前方へ突出している状態となることができ，前記オットマンは，使用者の脚にマッサージすることが可能な空気袋を有している椅子型のエアマッサージ装置において，前記オットマンが足受部を有し，前記座部の前端部に回動可能に設けられているフレームと，前記フレームのアーム部に沿って前後方向に移動可能に装着したガイドレールとを有し，前記足受部は，前記ガイドレールに固定されており，前記オットマンが前方へ突出している状態で，前記足受部

が前記座部に対して前後方向に位置を調整できる椅子型のエアマッサージ装置」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用例２ないし５並びに周知例１及び２（判決の認定）

引用例２：特開平2-206406号公報
引用例３：米国特許3,096,118号明細書（昭和38年（1963年）7月2日発行）
引用例４：特開昭64-43210号公報
引用例５：特開平9-154667号公報
周知例１：米国特許426,601号明細書（明治23年（1890年）4月29日発行）
周知例２：特開平10-157501号公報

「引用例２には，第１の足受け体と第２の足受け体を設ける構成，引用例３には，脚台を脚支持台と脚支持用の延長部とに分割した構成，引用例４にはフットレストを基部側部材と可動側部材とに分割した構成，引用例５にはレッグレスト本体とフットレスト本体を設ける構成，周知例１には脚掛けを分割した構成，周知例２には，レッグレスト本体をメインレスト体とサブレスト体とに分割した構成がそれぞれ記載されており，本件特許出願当時，脚又は足を支持する手段を分割する構成は，周知の技術であったということができる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件発明）

【請求項１】座部及び背凭れ部と,前記座部の前部に上下揺動自在として設けられたフットレストと,を有し,前記フットレストは,上方へ揺動して前記座部から前方へ突出している状態となることができ,前記フットレストは,使用者の脚にマッサージすることが可能な空気式のマッサージ具を有している椅子型マッサージ機において,

前記フットレストが,脚の上側をマッサージする第一フットレスト部と脚の下側をマッサージする第二フットレスト部とに分割され,

前記座部の前端下部に上下揺動自在として連結されている固定フレームと,前記固定フレームに対して前後に移動調整自在である第一スライドフレームと,前記第一スライドフレームに対して前後に移動調整自在である第二スライドフレームとを有し,

前記第一フットレスト部は,前記第一スライドフレームに固着され,前記第二フットレスト部は,前記第二スライドフレームに固着されており,

前記フットレストが前方へ突出している状態で,前記第一フットレスト部及び前記第二フットレスト部が全体として前記座部に対して前後に接離調整可能で,かつ,この第二フットレスト部が前記第一フットレスト部に対して前後方向に接離調整可能に構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機。

（４）手続の経緯

平成17年6月17日	：	被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成10年11月2日）
平成20年9月19日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年4月21日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2010-800075号）
平成22年12月1日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件発明は，…引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。）に…引用例２ないし５及び…周知例１ないし５に記載された事項又は周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるということはできない，というものである。
…本件審決は，本件発明と引用発明との相違点として，①引用発明のフットレストは，本件発明の第一フットレスト部及び第二フットレスト部に分割されていないこと（以下「相違部分①」という。），②引用発明は，分割された第一フットレスト部及び第二フットレスト部をそれぞれ固着する第一スライドフレーム及び第二スライドフレームを有していないこと（以下「相違部分②」という。），③第二フットレスト部が第一フットレスト部に対して前後方向に接離調整可能に構成されていないこと（以下「相違部分③」という。）を摘示している。
…本件審決は，脚載置部を分割する構成が周知技術であり，当該構成を適用することが容易であるとしても，引用発明のマッサージ機能を有する空気式マッサージ具が各別に分割される脚載置部ごとに自然と分割されることになるとはいえないと判断している。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…引用例２ないし５並びに周知例１及び２は，…フットレストを分割する構成や分割した各フットレスト部を前後方向に移動させるためのスライドフレームを備えた構成がいずれも周知技術に属することを開示している。
…フットレストを分割する構成は周知技術であるから，相違部分①に係る本件発明の構成は，容易に想到し得るものである。
また，分割した各フットレスト部を前後方向に移動させるためのスライドフレームを設けることも周知技術であるから，引用発明に周知技術であるフットレストを分割する構成を適用した場合，それに伴って，分割された各フットレスト部を前後方向に移動させるためのスライドフレームが具体的な構成として自ずと採用されるのであり，相違部分②及び③に係る本件発明の構成も容易に想到し得るものである。</td><td>被告の主張
…仮に，脚載置部を分割する構成が周知技術であったとしても，相違部分①ないし③は，脚載置部を分割するということのみを要件としたものではないため，そのことからは相違部分①ないし③に係る本件発明の構成はいずれも想到されない。
また，相違部分①に係る本件発明の構成を具備した場合であっても，…本件発明のフレーム構造は，引用例２ないし５並びに周知例１及び２に記載されたフレーム構造とは異なるものであり，周知技術とはいえないし，第一フットレスト部と第二フットレスト部をどのような構成のフレームに取り付けるか，それぞれをどのように動作するように構成するか等は，その目的等に応じて多種多様であるから，相違部分②及び③に係る本件発明の構成を自ずと具備することになるという原告の主張は成り立たない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…引用発明は，空気袋の膨張の度合いを調整することによって，足受部の移動量を調整し，足受部の位置を丁度よい位置に調整するものであるから，使用者の脚の長さ等に合わせて脚の希望する部分をマッサージするものである本件発明とは，共通の課題を有しているといえる。</td></tr>
</table>

しかしながら，引用例１には，足受部の位置の調整に関しては，単体の足受部をフレームのアーム部に沿って所望の位置に移動させる構成が示されているのみであり，足受部を分割し，これを個別に調整可能なものとすることについて，特段の記載や示唆はないから，相違部分①ないし③に係る本件発明の構成に至る積極的な動機付けや示唆があるということはできない。

…引用例２には，第１の足受け体と第２の足受け体を設ける構成，引用例３には，脚台を脚支持台と脚支持用の延長部とに分割した構成，引用例４にはフットレストを基部側部材と可動側部材とに分割した構成，引用例５にはレッグレスト本体とフットレスト本体を設ける構成，周知例１には脚掛けを分割した構成，周知例２には，レッグレスト本体をメインレスト体とサブレスト体とに分割した構成がそれぞれ記載されており，本件特許出願当時，脚又は足を支持する手段を分割する構成は，周知の技術であったということができる。

しかるに，引用例２ないし５並びに周知例１及び２自体は，椅子，乗物用座席あるいはベッド式椅子等に関するものであり，その脚又は足を支持する手段を分割する構成は，使用者の脚の長さ等に合わせて脚の希望する部分をマッサージするという本件発明と共通の課題に基づくものではないから，引用発明に上記各周知技術を適用することにより，引用発明の足受部を分割し，分割された足受部にそれぞれマッサージ機能を備えた構成とすることが，当業者にとって，容易に想到し得るものであるとまではいい難い。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の判示内容によると、椅子，乗物用座席あるいはベッド式椅子等において、その脚又は足を支持する手段を分割する構成が引用例にあるとしても、その構成は、本件発明の使用者の脚の長さ等に合わせて脚の希望する部分をマッサージするという課題に基づくものではない、すなわち、引用例は本件発明と共通の課題に基づくものではないから、脚に複数のマッサージ具を分割して配置する構成が周知技術であるとしても、本件発明は、当業者にとって，容易に想到し得るものであるとまではいい難いとされた。

本判決は、進歩性の判断において、本願発明の属する技術分野に近い分野からほぼ同一の構成を有する発明を見いだしたとしても、課題が共通でないために、動機づけがないとされた事案である。このような課題も考慮した論理づけの手法は、技術分野によらず適用可能な判示内容である。また、引用例における課題の記載又は示唆が重視されている点は、近時の裁判例で、繰り返し判示されている。

裁判例分類	42-3-3：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、引用発明同士の課題の共通性が検討された判決

1．書誌的事項

事件	「溶剤等の攪拌・脱泡方法事件」（無効審判） 知財高判平成22年7月28日（平成21年（行ケ）第10329号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-406507号（特開2005-131622号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、清水節裁判官、古谷健二郎裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、アーム体に設けられた容器に溶剤を収納し、アーム体を回転（容器を公転）するとともに容器を自転する際、容器内を真空にした状態にし、容器内の溶剤等の温度を検知することで、溶剤等の温度の上昇に応じて容器の公転数及び自転数をそれぞれ独立して制御することにより、最適な状態で溶剤を攪拌し、更に精度の高い脱泡を行うというものである。

（2）技術水準

（ｉ）引用例１（甲１）（引用発明１）：特開2000-61207号公報（判決の認定）

「…引用発明１は，真空状態にした混煉容器を，駆動モーターで公転させるとともに，駆動モーターか又はこれとは異なる他の駆動機により自転させて，被混煉材を混煉し脱泡させるための装置であり，その混煉のための運転条件は，被混煉材の種類や要求される温度上昇の制限などの条件に合わせて予め設定されているものと認められる。

また，引用例１には，混練脱泡装置において，しばしば混練脱泡作業中の被混練材の攪拌により温度上昇が生じて問題となることが明示されており，その温度上昇を押さえるために，混煉容器のみを真空にすることだけでなく，冷却用ファンを設ける方法についても開示されている。したがって，引用発明１は，真空状態にある混煉容器を自転・公転させて被混煉材を混煉脱泡する際に，当該容器の温度上昇を制限する必要があるという技術課題を開示しているものと認められる。」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用例２（甲２）（引用発明２）：特開平5-150548号公報（判決の認定）

「…引用発明２は，複数のトナー原材料を混合する方法に関するものであって，混合時にトナー原材料が攪拌による摩擦熱によって温度が上昇するのに対応するために，ホッパー内に投入されたトナー原材料を，モーターの回転駆動により攪拌部材を回転させて混合する際，ホッパーの上面に設けた温度センサーによりホッパー内の温度を測定する旨の構成を採用し，…これによりトナー原材料が所定の温度範囲に維持された状態で攪拌混合できるようにしたものと認められる。」（判決より抜粋）

（iii）周知例（甲１２）：特開平5-72942号公報

「…本件周知例は，テレフタル酸とエチレングリコールとをエステル化反応させるエステル化反応装置に関するものであり，両材料を混合槽内で攪拌翼の回転により攪拌混合する際，攪拌熱による混合槽内の温度上昇を温度検出端で検出し，内容物の温度を所定の値に抑えるように，攪拌翼の回転数を低下させるなどして，内容物の温度変化に応じて攪拌翼の回転数を制御していることが開示されているものと認められる。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件訂正発明1）

【請求項１】溶剤等を収納する容器を回転し，該容器を支持するアーム体を回転することで容器に収納された溶剤等を攪拌・脱泡する溶剤等の攪拌・脱泡方法であって，容器の公転数，又は容器の公転数及び自転数を制御しながら，容器内の真空状態を制御すると共に，少なくとも容器内を真空にした状態で，容器に収納された溶剤等の温度を検知し，温度が一定の温度まで上昇すると，容器の公転数及び自転数を独立して制御しながら，容器の公転数及び自転数の減少，増加を順次繰り返すことを特徴とする溶剤等の攪拌・脱泡方法。

（４）手続の経緯

平成20年9月9日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2008-800174号）
平成20年12月26日	：	旧特許権者による訂正の請求
平成21年2月3日	：	特許権の移転登録（旧特許権者から被告に移転）
平成21年6月16日	：	上記訂正の請求の手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成21年9月10日	：	「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本件訂正発明１…が上記引用例１及び２並びに周知技術に基づいて容易に発明をなし得たものとはいえない，というものである。 …審決の認定した本件訂正発明１と引用発明１との…相違点は，以下のとおりである。 ＜相違点１＞ 容器が公転と自転をしながら，容器内を真空状態にする」ことについて，本件訂正発明１は，「容器の公転数，又は容器の公転数及び自転数を制御しながら，容器内の真空状態を制御すると共に，少なくとも容器内を真空にした状態で，容器に収納された溶剤等の温度を検知し，温度が一定の温度まで上昇すると，容器の公転数及び自転数を独立して制御しながら，容器の公転数及び自転数の減少，増加を順次繰り返す」のに対して，引用発明１は，「運転の条件は，被混煉材の種類や温度上昇の制限に合わせて予め設定し，真空を掛けるタイミング，時間や真空度は最適条件に合わせ，運転は容器が公転と自転をし，必要なタイミングに真空が掛かる」ものである点。 審決は，引用発明１では，「運転の条件は，被混煉材の種類や温度上昇の制限に合わせて予め設定」されているため，「溶剤等の温度上昇」は運転の条件の設定により制限されて問題とされるものでは

<table>
<tr><td colspan="2">なく，引用発明１において，他の手法により，「溶剤等の温度上昇」をさらに制御しようとする動機付けは見い出せないと認定した…。
審決は，引用発明１について，「装置を運転する際の「温度上昇の制限」についての認識はあったにしても，そもそも，「溶剤等の温度を検知」するという技術思想がないものといえる」…と認定し，第二に，引用発明１において，「「溶剤等の温度を検知」して，さらに「溶剤等の温度上昇」を制御しようとする動機づけは見いだせない」…と認定した。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…引用発明１には，温度の上限を装置の運転条件を設定するための要件の一つとすること…及び攪拌による被混煉材Ａの温度上昇という課題…が開示されている。確かに，引用発明１では，「運転の条件は，被混煉材Ａの種類や要求される条件（例温度上昇の制限）に合わせて予め設定する。」…ものであるから，運転条件の設定時において，溶剤等の温度上昇も考慮して条件を決定していると予測されるが，被混煉材Ａの温度は，混煉によって上昇するので，引用発明１によって温度上昇の課題自体が消滅したわけではない。したがって，温度上昇の課題に対する別の解決手段を引用発明１に適用する動機付けは存在し，引用発明１に対し別の解決手段を採用することについて何らの阻害事由も存在しないのである。
…引用発明１に，温度の上限を装置の運転条件を設定するための要件の一つとすること及び攪拌による被混煉材Ａの温度上昇という課題が開示されていることは，…被混煉材Ａの温度の上限に合わせて運転条件を設定するためには，当然，運転条件を決定するための実験…において，様々な運転条件（自転数，公転数，時間等）で被混煉材Ａを混煉脱泡した場合における被混煉材Ａの温度を測定する必要又は動機付けが存在することは自明である。
したがって，引用発明１において，被混煉材Ａの温度を検知する動機付けが存在することは明らかであり，容器の開口部が上端部であることから，容器内の被混煉材Ａの温度を検知するために</td><td>被告の主張
引用発明２は，「ホッパー内に投入される複数種類のトナー原材料を，該ホッパー内に配設された攪拌部材を駆動させることにより攪拌して混合する」ものであり，引用発明１の「混煉容器を公転させながら自転させて，被混煉材を混煉し脱泡させる」ものとは，構成が全く異なるし，技術分野も異なる。
…引用発明１のような脱泡型攪拌装置は，遅くとも平成１２年には，容器内でペラ（羽根）等を回転させる装置（容器内で攪拌部材を回転させる装置）の技術分野とは一線を画した別の技術分野として成立し，認知されていた。したがって，脱泡型攪拌装置の技術分野における当業者が，本件特許の出願時（平成１５年１０月２９日）において，敢えて異なる技術分野の文献（引用例２）に触れる契機があるとは考えられない。</td></tr>
</table>

温度検知手段を容器の上端部の近傍に設けることも，当業者が自然に選択する配置である。…	

裁判所の判断

…引用発明１は，…真空状態にある混煉容器を自転・公転させて被混煉材を混煉脱泡する際に，当該容器の温度上昇を制限する必要があるという技術課題を明示しており，これを解決するために，容器の自転数，公転数を含む運転条件を予め設定したものと認められる。また，引用発明２も…同様に，撹拌混合する対象物の温度上昇を押さえるという技術課題を有しており，これを解決するために，ホッパーの上面に設けた温度センサーにより対象物の温度を検知し，温度が一定の温度まで上昇すると，撹拌する部材の回転数を減少させて温度を低下させ，以後，検知した温度に応じて回転数を制御し，撹拌する部材の回転数の減少，増加を順次繰返すものであると認められる。

さらに，本件周知例にも，撹拌により一定以上に温度が上昇するのを防ぐという技術課題と，これを解決するために，検出された温度に応じて撹拌翼の回転数を制御するという技術事項が開示されている。

そうすると，引用発明１及び２と本件周知例は，いずれも撹拌により生じる温度上昇を一定温度に止めるという共通の技術課題を有し，それぞれその課題を解決する手段を提供するものであると認められる。

したがって，引用発明１において，…混煉のための自転数，公転数を含む運転条件を温度上昇の制限などの条件に合わせて予め設定しておくという構成に代えて，共通する技術課題を有する引用発明２に開示された，温度センサーにより対象物の温度を検知して温度が一定の温度まで上昇すると，撹拌する部材の回転数を制御するという技術思想を採用し，対象物の温度を検知して検知した温度に応じて容器の自転数，公転数を含む運転条件を制御するという構成…に至ることは，撹拌により一定以上に温度が上昇するのを防ぐという技術課題自体が本件周知例にも示される周知の技術課題であることも考慮すると，当業者にとって，容易に想到することができたものといわなければならない。

４．事案及び判示事項についての評釈

課題が共通することに基づいて複数の引用発明を結び付けて本件訂正発明に容易に想到し得たとの判断は、動機づけとなり得るものに基づく論理づけによる妥当な判断であり、判例安定度は高いと考えられる。また、本事案の技術分野に限らずに広く適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例分類	42-3-3：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、引用発明同士の課題の共通性が検討された判決

１．書誌的事項

事件	「電子レンジのマイクロ波を利用し、陶磁器に熱交換の機能性を持たせ、調理、加熱、解凍を行う技術事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年1月31日（平成23年（行ケ）第10142号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2147号97頁
出願番号	特願2005-71885号（特開2006-223782号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、池下朗裁判官、武宮英子裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、マイクロ波を直接食品に照射すると食品成分が化学変化する可能性が強く、その上に塩分の味覚も変化するため、電子レンジを使い、食品に直接マイクロ波を照射せずに、従来の加熱よりも熱効率の高い調理、加熱、解凍の方法を開発したものである。すなわち、陶磁器の内側にマンガンー亜鉛－フェライトのなかで保磁力の高い素材とキュリー温度を選択し、粉末にして、薄い膜状に陶磁器の内部全面に塗布し､マイクロ波２．４５ギガヘルツを吸収させると短時間に高温に発熱する。このときマンガンー亜鉛－フェライトは誘導加熱と誘電加熱を起こし、渦電流が生じ、保磁力の高い素材を選択すると一層電子レンジのマイクロ波の吸収効率が上がり熱効率の高い発熱をする。

（２）技術水準

（ｉ）引用刊行物１（引用発明）：特開平2-271808号公報（判決の認定）

「…セラミック製の調理容器で調理を行うときは，芋等が内部加熱され水分が蒸発するとともに風味が著しく損なわれるという従来の問題点に鑑み，フェライト材（マイクロ波を吸収して発熱し，赤外線を放射する。）とセラミック材（マイクロ波を透過する。）とが併存するように被調理物加熱層１４を構成し，フェライト材におけるマイクロ波の吸収に起因した外部加熱と，セラミック材におけるマイクロ波の透過に起因した誘電加熱とを併用するものである。」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用刊行物２：特開2004-97179号公報（判決の認定）

「…調理品等の味覚が損なわない新たな解凍技術として開発された発明であること，解凍又は加熱するときにその組成の違う物資が混在しているなかでマイクロ波を直接，照射すると解凍又は加熱すべき素材は全体が均一な温度による解凍又は加熱が困難であり，解凍又は加熱後の温度むらの原因は油脂部分等にマイクロ波が集中的に吸収されるなどして，全体に均一な温度の解凍又は加熱ができないこと,そこで,磁性体シートにおけるキュリー温度相当の外部加熱のみによって素材を加熱するため，磁性体シートを透過したマイクロ波をアルミ箔等の遮断層で反射することによって，素材にマイクロ

波が直接当たらないように遮断することが記載され，さらに，段落【００１３】には，磁性体シートは，マイクロ波の吸収による発熱の機能を担うのであってマイクロ波の遮断までも担うものではないこと，マイクロ波の遮断機能を担うのはアルミ箔等であることが示されている。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】陶磁器の容器の内部全体と，蓋の内部全体に，磁性体，磁性フェライトを粉体にし，粒子同士が結合されるよう薄膜層状に結合させ，釉薬の下に塗布し，焼結した陶磁器を電子レンジのマイクロ波によって，加熱するにあって，磁性体及び磁性フェライトにマイクロ波が吸収され電子スピンの回転運動の向きがそろい，磁化が増幅し，磁性体，磁性フェライトの薄膜層にマイクロ波の電界による電磁誘導によって自己磁場が誘導されることから，誘導加熱，渦電流損による加熱が生じ，マイクロ波の周波数と磁性体，磁性フェライトの周波数がほぼ等しく，同調することから，強磁性共鳴が生じ，熱交換の機能を付加し，発熱効率の高まる陶磁器内部にあって，調理，加熱，解凍を行う方法。

（４）手続の経緯

平成22年3月17日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2010-7186号）
平成22年12月20日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年3月15日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

…本願発明は，本願の出願前に頒布された…「引用刊行物１」…記載の発明（…「引用発明」という。），本願の出願前に頒布された…「引用刊行物２」…記載の事項及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである…

…上記判断に際し，審決が認定した…本願発明と引用発明の…相違点は，以下のとおりである。

(ｱ)　相違点Ａ

陶磁器に関して，本願発明が「容器の内部全体と，蓋の内部全体に，磁性体，磁性フェライトを粉体にし，粒子同士が結合されるよう薄膜層状に結合させ，釉薬の下に塗布し，焼結した」ものであるのに対して，引用発明は「セラミック粉と結合材と混合成型し焼結した，セラミック材等にて形成されるマイクロ波を透過する非電波吸収断熱層１３にて構成される外側の層と，セラミック粉と，マイクロ波を吸収して発熱し赤外線を放射するフェライト粉と，このセラミック粉とフェライト粉とを結合する結合剤とを混合成形し焼結して，マイクロ波の吸収率を５０％～７０％とした，被調理物加熱層１４にて構成され，調理容器１０の内部空間を囲むよう設けられた内側の層との，内外２層に形成された，有底筒状の容器本体１１とこの容器本体１１の上部開口を開閉する蓋体１２とから構成された」ものである点。

審決は，「引用刊行物２の，マイクロ波が直接食品に照射されると癌の原因因子が生成されたり，均一な温度による解凍又は加熱が困難となることを避けるためにマイクロ波を遮断してマイクロ波

が直接当たらないようにすること，及びそのときソフトフェライトシートによる加熱容器の内部や表面に付着した磁性体をマイクロ波で加熱してその輻射熱で解凍又は加熱することの示唆に基づいて，引用発明の内部加熱のための被調理物加熱層１４を透過するマイクロ波の一部について，このマイクロ波が透過しないように被調理物加熱層１４のセラミック材をなくし，フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽するようなすことは当業者が格別の困難性を要することなくなし得たことである。」，「引用発明も，マイクロ波により芋等が内部加熱されると焼芋等の風味が著しく損なわれるという問題点に対して，内部加熱するマイクロ波を減らすものであって，よりよい風味を求めて外部加熱のみとすべく，フェライト粉によりマイクロ波を遮蔽することも…当業者が…格別の困難性を要することなくなし得たことである。」などとして，「相違点Ａに係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得た」と判断した。

判決

原告の主張	**被告の主張**
本願発明の相違点Ａに係る構成は，マイクロ波を１００％近く吸収し，熱効率を高めるものである。引用刊行物２記載の示唆に基づいて，引用発明の内部加熱のための被調理物加熱層１４のセラミック材をなくし，フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽するようにし，本願発明に想到することは，容易とはいえない。 したがって，本願発明の相違点Ａに係る構成は，引用発明と引用刊行物２の発明から当業者が容易に想到し得たこととはいえない。	…引用発明は，内部加熱により焼芋等の風味が著しく損なわれるという課題を解消するため，内部加熱するマイクロ波を減らすというものである。他方，引用刊行物２の段落【０００９】，【００１０】，【００１３】，【００２０】には，マイクロ波が直接食品に照射されると癌の原因因子が生成されたり，均一な温度による解凍又は加熱が困難となることによる調理品の味覚を低下させるという課題を解決するために，マイクロ波を遮断してマイクロ波が直接当たらないようにすること，及びそのときソフトフェライトシートによる加熱容器の内部や表面に付着した磁性体をマイクロ波で加熱してその輻射熱で解凍又は加熱すること，が示唆されているといえる。 そうすると，引用発明と引用刊行物２に記載の事項とは，マイクロ波が直接照射されることによって調理品（芋等）の味覚（風味）が損なわれることを防止するという課題において共通する。 したがって，引用発明において，上記の問題点（課題）を解決するために，内部加熱のための被調理物加熱層１４を透過するマイクロ波の一部について，引用刊行物２の上記示唆に照らして，引用発明のフェライト粉がマイクロ波を吸収することで発熱するとともに遮蔽するものであることから，このマイクロ波が透過しないように被調理物

	加熱層１４のセラミック材をなくし，フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽する（外部加熱のみとする），すなわちフェライト粉が接触して隙間をなくすことは，当業者が容易になし得たことといえる。

裁判所の判断

引用発明は，調理品等の味覚が損なわれるのを防止するためフェライト材とセラミック材とが併存するように被調理物加熱層１４を構成し，マイクロ波の外部加熱と赤外線の誘電加熱とを併用加熱することによって，課題を解決するものであるのに対して，引用刊行物２記載の技術は，素材に対し，均一な温度による解凍又は加熱を実現するため，マイクロ波を対象物に直接照射させないようにアルミ箔などで遮断して，外部加熱のみによって素材を加熱するものである。すなわち，引用発明は，素材を内外から加熱することに発明の特徴があるのに対して，引用刊行物２記載の技術は，マイクロ波の素材への直接照射を遮断することに発明の特徴があり，両発明は，解決課題及び解決手段において，大きく異なる。引用発明においては，外部加熱のみによって加熱を行わなければならない必然性も動機付けもないから，引用発明を出発点として，引用刊行物２記載の技術事項を適用することによって，本願発明に至ることが容易であるとする理由は存在しない。

したがって，審決が，引用刊行物２記載の示唆に基づいて，引用発明の内部加熱のための被調理物加熱層１４を透過するマイクロ波の一部が透過しないように被調理物加熱層１４のセラミック材をなくし，フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽するようなすことは当業者が格別の困難性を要することなくなし得たことを前提に，本願発明の相違点Ａに係る構成に至ることが容易であるとした判断は，前提を欠くものであり，誤りというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

機械分野は、特に、引用発明に本件発明の構成があれば、その構成同士を組み合わせることへのハードルは他分野よりも比較的低い傾向にあるが、その機械分野に関連する本判決で示されたことを踏まえると、本判決の判示事項で示されたような、引用発明間における解決課題及び解決手段の相違が及ぼす進歩性判断への影響は、他分野でも妥当するものと考えられる。したがって、本事案の技術的射程は比較的広いと考えられる。

引用発明を起点として引用刊行物等を適用することで本発明への想到容易性を判断するために引用発明間における課題の共通性を重視する考え方は、ここ最近の進歩性の判断の大きな流れの一つであると思われ、安定度は比較的強いと考えられる。

裁判例分類	42-3-3：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、引用発明同士の課題の共通性が検討された判決

１．書誌的事項

事件	「蓄熱材の製造方法事件」（無効審判） 知財高判平成24年12月12日（平成23年（行ケ）第10434号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願昭59-118738号（特開昭60-262882号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、硫酸ナトリウム１０水塩を主材とする蓄熱材において、固液分離を防止するために硫酸カルシウム２水塩を用い、他の原料である過冷却防止剤、無水硫酸ナトリウム、水と一括混合し撹拌することにより所定の複塩を生成し、これにより、固液分離を著しく抑制するとの効果を奏するというものである。

（２）技術水準

（ｉ）引用発明：米国特許第4,288,338号明細書（審決の認定）

「…過冷却防止剤と，無水硫酸ナトリウムと，硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体と，の混合物を調整する工程と，前記混合物に水を混合し，前記混合物が混合凝固体となるまで撹拌する（agitated until the mixture solidifies）工程と，を含む蓄熱材の製造方法」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用例２ないし４（審決の認定）

「…引用例２ないし４によれば，…過冷却を防止する目的で発核材として，無水硫酸カルシウム，硫酸カルシウム半水塩，硫酸カルシウム２水塩が使用されることは，本件出願前に公知であった…」（判決より抜粋）

（ⅲ）周知例

「…本件出願当時，硫酸カルシウム半水和物及び可溶性無水セッコウが，水和により硫酸カルシウム２水和物になることは，技術常識であったということができる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件発明）

【請求項１】過冷却防止剤，無水硫酸ナトリウム，水および硫酸カルシウム２水塩を一括混合し撹拌することにより粘稠な組成物を得る工程を有することを特徴とする蓄熱材の製造方法。

（４）手続の経緯

平成6年8月8日　　　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年5月24日　　：　原告による特許無効審判の請求（無効2011-800080号）
平成23年11月15日　 ：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)　本件審決の理由は，…本件発明は，…引用例１ないし４に記載された発明及び…周知例に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえない，…。
(2)　本件審決が認定した引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに本件発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ウ　相違点１:「硫酸カルシウム」として，本件発明は，「硫酸カルシウム２水塩」を使用するのに対して，引用発明は，「硫酸カルシウム半水和塩及び可溶性硫酸カルシウム無水塩」を使用する点
…引用発明において使用される硫酸カルシウムと，引用例２ないし４に記載された公知技術において使用される硫酸カルシウムとは，別異の目的で使用された成分であるから，引用発明に対し引用例２ないし４に記載された公知技術を組み合わせるべき動機付けがあるとはいえない…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…本件発明の特許請求の範囲には，蓄熱材の製造方法として，「硫酸カルシウム２水塩」が何の目的で使用されるのかについて規定はない。
したがって，引用発明の硫酸カルシウム半水和塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用することの容易想到性を判断する際に，硫酸カルシウム２水塩の使用目的に共通性がない場合には，引用発明に引用例２ないし４に記載された公知技術を組み合わせる動機付けがないとする判断手法は不当である。</td><td>被告の主張
(1)　引用発明における硫酸カルシウム半水塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用するというのであれば，<u>代替材料になる硫酸カルシウム2水塩には，硫酸カルシウム半水塩の使用目的である固液分離防止剤としての機能を発揮することが求められる。</u>
しかし，<u>引用例２ないし４における硫酸カルシウム２水塩は，過冷却防止の目的で使用されているのであるから，この引用例２ないし４の記載事項に基づいて，引用発明の硫酸カルシウム半水塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用することの動機付けが生じる余地はない。</u></td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…引用発明において，硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体は，固液分離を防止するために用いられるものである。したがって，引用例２ないし４に記載されているように，硫酸カルシウム２水塩が，硫酸カルシウム半水和塩や硫酸カルシウム無水物と並んで，各種蓄熱材において過冷却を防止するために用いられることが公知であったとしても，引用発明において固液分離を防止するために用いられる硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体に代えて，硫酸カルシウム２水塩を用いる</td></tr>
</table>

動機付けはないというべきである。
…引用発明は，…硫酸カルシウム２水和物を用いるものではなく，まして，本件発明のように特定の複塩を形成することによって固液分離を抑制しようとするものではない。…引用発明において，硫酸カルシウム無水物を用いる場合であっても，水和によりカルシウム半水和塩を形成するにとどまるものであり，引用例１には，硫酸カルシウム２水和物を形成することは記載も示唆もない。
そうすると，上記のとおり，周知例の記載によれば，硫酸カルシウム半水和物及び可溶性無水セッコウが，水和により硫酸カルシウム２水和物になることが技術常識であったと認められるとしても，引用発明において，硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体に代えて，硫酸カルシウム２水塩を用いる動機付けはないというべきである。
…引用発明の硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体は固液分離を防止するために用いられるものであるのに対し，引用例２ないし４に記載された硫酸カルシウム２水塩は過冷却防止剤として用いられるものであり，その解決すべき課題（使用目的）に共通性がない以上，引用例１に接した当業者において，引用発明の硫酸カルシウム半水和塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用すべき動機付けがあるということはできないのであって，これに反する原告の主張は採用することができない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の動機づけ判断において、基礎としている引用例同士の使用目的の相違点判断では、技術的判断要素が大きい。このため、本判決の判例安定度は比較的低いと考えられる。

本判決の考え方自体は、他の技術分野にも適用可能性があり、判例の技術的射程は比較的広いと考えられる。

裁判例分類	42-3-3：進歩性における課題の共通性に基づく動機づけの判断において、引用発明同士の課題の共通性が検討された判決

１．書誌的事項

事件	「像シフトが可能なズームレンズ事件」（無効審判） 知財高判平成25年5月9日（平成24年（行ケ）第10213号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-259056号（特開平8-101362号公報）
結論	一部認容、一部棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、フォーカシングレンズ群のレンズ径が小さく、像シフトの制御が容易で、像シフト時にも良好な結像性能を有するズームレンズを提供することを目的とするものであって、レンズ系を構成する一部のレンズ群を光軸にほぼ垂直な方向に移動させることにより像をシフトさせ、手ぶれに起因する像位置の変動を補正すること（防振）ができるズームレンズに関するものである。

（２）技術水準

（ｉ）甲３（甲３発明）：特開平6-130330号公報（審決の認定）

「「物体側より順に，物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズと，両凸正レンズとからなる正の第１レンズ群Ｇ$_1$と，物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる負の第２レンズ群Ｇ$_2$と，両凹負レンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズからなる負の第３レンズ群Ｇ$_3$と，絞りＳと，両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズと，両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる正の第４レンズ群Ｇ$_4$と，両凸正レンズと両凹面レンズとの貼合わせレンズからなる負の第５レンズ群Ｇ$_5$とから構成し，変倍時に，第１レンズ群Ｇ$_1$と第２レンズ群Ｇ$_2$との間隔が増大し，第２レンズ群Ｇ$_2$と第３レンズ群Ｇ$_3$との間隔が非線形に変化し，第４レンズ群Ｇ$_4$と第５レンズ群Ｇ$_5$との間隔が減少するようにレンズ群が移動するとともに，第１レンズ群Ｇ$_1$と第４レンズ群Ｇ$_4$との光軸上の間隔が変化し，第４レンズ群Ｇ$_4$を光軸とほぼ直交する方向に移動させて防振を行い，前記第４レンズ群Ｇ$_4$に絞りがおかれ，前記第４レンズ群Ｇ$_4$及び前記絞りは，変倍時に移動し，前記第１レンズ群Ｇ$_1$の望遠端における無限遠物体に対する結像倍率が実質的に０である，写真用ズームレンズ。」の発明」（判決より抜粋）

（ⅱ）甲４（甲４発明）：特開昭63-133119号公報（審決の認定）

「「複数のレンズ群を有し，そのうち物体側の第１レンズ群より後方にある少なくとも１つのレンズ群Ｆを光軸方向に移動させることによりフォーカスを行うと共に該レンズ群Ｆよりも像面側に配置した

レンズ群Ｃを偏芯させることにより撮像画像のブレを補正するようにしたことを特徴とする防振機能を有した撮影レンズ。」の発明」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて，
前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられ，前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い，変倍時に，前記レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの光軸上の間隔が変化し，前記開口絞りＳは，変倍時に，前記レンズ群ＧＢと一体的に移動することを特徴とするズームレンズ。

（４）手続の経緯

平成18年1月6日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年9月13日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2011-800167号）
平成24年5月9日	：	「…請求項２，４ないし６に係る発明についての特許を無効とする。…請求項１，３に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">　本件発明1は，甲３発明と同一ではなく，かつ，甲３発明，甲４発明，及び，周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから，特許法２９条１項３号及び２項のいずれによっても拒絶すべきものではなく，無効理由２は，理由がない。
　エ　本件発明１と甲３発明との相違点
（相違点１）
　本件発明１では，「前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行」うものであり，かつ，「変倍時に，前記レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの光軸上の間隔が変化」するのに対し，甲３発明では，いずれのレンズ群を移動させて近距離物体への合焦を行うものであるのか特定されておらず，それに関連して，変倍時のレンズ群ＧＦとレンズ群ＧＢとの光軸上の間隔が変化するのか不明な点。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>　(1)審決は，「当業者は，甲３発明において，そのような実用的でないズームレンズを得るために当該構成とすることは通常行わないものであり，」…と認定する。この認定の根拠が，「甲３に記載されている実施例の諸元の値のズーム</td><td>　請求人は，第２レンズ群$Ｇ_2$を合焦レンズ群とし，「甲３に記載された数値実施例の諸元の値のデータを出発点として，広角端を縮小し，ｆ＝１０２ｍｍ～２９２ｍｍの範囲で使用したズームレンズとしても，変倍比は２．８６倍を確保できる</td></tr>
</table>

レンズにおいて，第２レンズ群G_2もしくは第３レンズ群G_3を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行った場合には実用的な撮像距離を確保できない（その機能を損ねてしまう）点を考慮すれば」というのであるから，甲３に記載されている実施例の諸元の値のデータそのままのズームレンズにおいて，第２レンズ群G_2もしくは第３レンズ群G_3をフォーカシングレンズ群としたものを指すと解される。 　しかし，レンズの設計をしようとする場合には，特許文献の記載に基づいて，所望の光学性能が得られるように改変していくものであるから，当業者は，第２レンズ群G_2もしくは第３レンズ群G_3を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行った場合に実用的な撮像距離を確保できないのであれば，第２レンズ群G_2もしくは第３レンズ群G_3を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行えるよう設計変更を行おうとする。審決は，そのような設計変更によって実用的な撮像距離を確保できるか否かについて判断をしていない。審決が認定した事実のみでは，甲３発明を本件発明１の構成とすることを妨げる要因があるとはいえない。	のであるから，甲３が挙げる従来技術よりも変倍比を大きくするという目的は十分に満たされている」と主張し，「数値実施例１の広角端を縮小した場合であっても，甲３に記載された発明の高変倍化の目的は担保されているのである。」と主張しているが，甲３のズームレンズは高倍率化を目的としているのだから，仮に甲３が挙げる従来技術よりも変倍比を大きくできるとしても，甲３の数値実施例で示された諸元データから，敢えて甲３の目的に反する方向に広角端を縮小することは考え難い。 　甲３のズームレンズにおいて，請求人の主張するように，広角端の焦点距離を１０２ｍｍに縮小した場合，第２レンズ群で，撮影距離２．５ｍまで合焦した場合，光学性能が大幅に悪化し，実用上可能ではない。第２レンズ群を用いて合焦させようとすると，特に望遠端での球面収差，非点収差及び，コマ収差が非常に大きく，実用的ではない。 　第１レンズ群で合焦すると，望遠端でも収差が悪化せず，実用的である。 　従って，広角端を縮小したとしても，第２レンズ群G_2で合焦することは，収差を悪化させる改悪変更であり，このような改悪となる変更を当業者が敢えて行うことは考え難い。

裁判所の判断

　レンズ設計において，近距離物体への合焦に際して光軸に沿って移動させるレンズ群（合焦レンズ群）をどのレンズ群とするかについては，所定の自由度があるといえる…。

　甲３発明は，…（光軸とほぼ直交する方向に移動させて防振する）防振機能を備えた３５ｍｍ判写真用レンズ，特に望遠ズームレンズの技術に関するものであり，また，甲４発明は，…補正レンズ群を偏芯させる（すなわち，光軸に垂直な方向に移動させる）ことにより振動による撮影画像のブレを補正する機能，所謂防振機能を有した撮影レンズの技術に関するものであるから，甲３発明と甲４発明は，本件発明の属する一部のレンズ群を光軸に垂直な方向に移動させることにより像位置の変動（像ブレ）を補正するレンズの技術分野に属するという点で，共通している。

　甲３には，…第１レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに，大型のレンズ群を光軸に対し変位させるために駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの課題を有していることが記載されているといえる。

また，甲４にも，…第１レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに，第１レンズ群のような大型のレンズ群を撮影画像のブレを補正するために（すなわち，光軸に対し変位させるために）駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの課題を有していること，さらには，撮影レンズにおいて補正レンズ群を偏芯させることにより撮影画像のブレを補正するときに偏芯収差が発生し，特にフォーカスにより物体距離を変化させたときに偏芯収差が発生し，光学性能を低下させることが記載されているといえる。

したがって，甲３発明と甲４発明は，第１レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに，大型のレンズ群を（光軸に対し変位させるために）駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの共通の課題を有しているといえる。

以上のことを考慮すると，甲３発明において，甲４発明における各レンズ群の配置構成を採用し，「第１レンズ群G_1」と「（防振を行う）第４レンズ群G_4」の間に配置されたレンズ群，すなわち，「第２レンズ群G_2」もしくは「第３レンズ群G_3」を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う構成とすることは，当業者であれば容易に着想し得ることといえる。

４．事案及び判示事項についての評釈

引用発明（甲3発明と甲4発明）が同一の技術分野に属しているか否かを判断した上で、これら引用発明同士が共通の課題を有しているといえるので､本件発明1は想到容易であるとした本判決の判示事項の内容は、進歩性判断の際の基本的手順に沿うものであって妥当な判断であり、判例安定度は高いと考えられる。

また、本事案の技術分野に限らずに適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

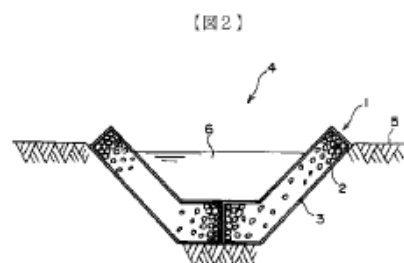
裁判例 分類	42-4：進歩性の判断において、作用・機能の共通性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「透水式水路用建材事件」（査定不服審判） 知財高判平成17年5月24日（平成17年（行ケ）第10287号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-243947号（特開2001-65040号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

２．事案の概要

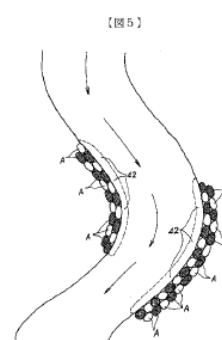
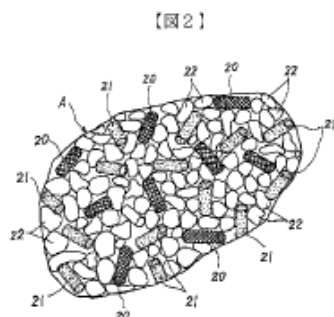
（１）本願発明の概要

本願発明は、構造が簡単で、量産可能であり、設置性・取扱性に優れ、透水式の水路、排水路等を低コストで容易に施工することができる透水式水路用建材を提供するため、透水式水路用建材１は、骨材２と、骨材２を収容し、骨材２の粒径よりも小さな径の網目を有する袋体３と、を少なくとも有する。

（２）技術水準（審決の認定）

（ｉ）刊行物１：特開平6-280296号公報

「断面がＶ形状の排水溝を形成するために用いられ，合成繊維の素材で構成した透水性の織物，又は，不織布。」（判決より抜粋）

（ii）刊行物２：特開平11-147010号公報

「断面が凹形状の河川（本願発明の「断面が凹形状の水路」に相当。）の曲がり箇所４２に配置される（一部を「形成する」）ために用いられ，濾材２２（「骨材」）と，該濾材（「骨材」）を充填（「収容」）し，該濾材２２（「骨材」）の大きさ（「粒径」）よりも小さな大きさ（「径」）の目（「網目」）を有する包装容器１０（「袋体」）を少なくとも有する嚢が記載されており，該嚢は，…透水性で，一部の水を地面に吸収させる機能を有しているものと認められる」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）

【請求項１】断面が凹形状の水路を形成するために用いられ，骨材と，該骨材を収容し，該骨材の粒径よりも小さな径の網目を有する袋体と，を少なくとも有することを特徴とする透水式水路用建材。

（４）手続の経緯

平成14年6月26日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成14年9月10日　：　拒絶査定
平成14年9月27日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2002-18877号）
平成15年11月4日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(3)　本願発明と刊行物１記載の発明の対比
〈相違点〉
「本願発明では，透水性部材が，骨材と，該骨材を収容し，該骨材の粒径よりも小さな径の網目を有する袋体から構成されているのに対して，刊行物１に記載の発明では，透水性部材が，合成繊維の素材で構成した織物，又は，不織布から構成されている点。」
(4)　相違点についての判断
「そこで，上記相違点について検討すると，刊行物２には，断面が凹形状の河川（本願発明の「断面が凹形状の水路」に相当。…）の曲がり箇所４２に配置される（一部を「形成する」）ために用いられ，濾材２２（「骨材」）と，該濾材（「骨材」）を充填（「収容」）し，該濾材２２（「骨材」）の大きさ（「粒径」）よりも小さな大きさ（「径」）の目（「網目」）を有する包装容器１０（「袋体」）を少なくとも有する嚢が記載されており，該嚢は，…透水性で，一部の水を地面に吸収させる機能を有しているものと認められるから，水を地面に吸収させるために，刊行物１に記載の発明の透水式水路用建材を構成する透水性部材として，刊行物２に記載の発明の上記構成のものを適用して，上記相違点に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得ることである。」</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
また，刊行物２には，侵食防止のために嚢を河川の曲がり箇所の周囲に積み上げて用いることが単に記載されているにすぎず…，本願発明のように嚢自体を河川の上に河川を覆うように接した状態で配設して用いること，すなわち断面が凹形状の水路の一部ではなく，その全部を嚢のみで形成することが全く記載も示唆もされていない。したがって，刊行物２発明の嚢を刊行物１発明に適用して，本願発明の構成とすることは，当業者</td><td>被告の主張
…審決は，「骨材と，該骨材の粒径よりも小さな径の網を有する袋体」が，河川の曲がり箇所に用いられる透水性部材として本件特許出願前に公知であったことを示すために，刊行物２を引用したものである。刊行物１発明の透水式水路用建材と刊行物２に記載された袋体とは，ともに水路に用いられ，透水性を有するという点で共通することから，刊行物１発明に同２発明を適用することについて阻害要因もない。そうすると，刊行物１発</td></tr>
</table>

に想到し得ないことである。 　仮に，刊行物２における嚢を，刊行物１発明の織物又は不織布に代えて適用しても，素掘側溝を覆うようにして当該素掘側溝の上に接した状態で配設され，素掘側溝を補強しつつ，それ自体で断面が凹形状の水路の全部を形成する本願発明に係る「透水式水路用建材」とはならない。	明の透水式水路用建材に代えて刊行物２記載の袋体を適用し，上記相違点に係る構成とすることは，当業者であれば容易になし得るというべきであり，本願発明について進歩性を否定した審決の判断に誤りはない。

裁判所の判断

　刊行物２…記載の水質浄化嚢は，「水質の浄化（環境保全），水際の防護，水流統御，衝突水の衝撃緩和」…などを目的とし，「水質浄化嚢を浸透したり通過したりするときに水が濾材で水質浄化される」…ものである。他方，刊行物１記載の織物又は不織布も，水路を形成して水流を制御するとともに，その中を水が透過し「雨水の適度な浸透保水を兼ね浄化する」…ものである。このように，刊行物１の織物又は不織布及び刊行物２の水質浄化嚢は、いずれも水流制御、保水浸透という機能を同じくするものであり、「河川」において水流制御、保水浸透の機能を発揮する水質浄化嚢であれば、「排水溝」においても同様に利用可能であることは当業者であれば容易に理解できるというべきである。しかも，刊行物２の水質浄化嚢は，「土嚢に準じた変形自在性を有する」…のであるから，「排水溝」の表面に沿って配置するような態様が可能なことも，当業者ならば容易に理解できることである。したがって，刊行物１発明の織物又は不織布に代えて，刊行物２発明の水質浄化嚢を適用できるとの審決の判断は是認できる。

４．事案及び判示事項についての評釈

　本願発明と主引用発明の相違点に関して、主引用発明における相違点として認定された発明特定事項と、副引例に記載の発明特定事項は、機能を同じくすることから、主引用発明の発明特定事項に代えて、副引例に記載の発明特定事項を適用することを認めた。このことは、「審査基準第Ⅱ部第2章2.5（2）動機づけとなり得るものの③作用、機能の共通性」の解説[15]に準ずるものであり、安定度も高く、射程も広いと考えられる。

[15] 「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章　新規性・進歩性　17頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf ［最終アクセス日:2014年10月30日］

裁判例分類	42-4：進歩性の判断において、作用・機能の共通性に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「酸味のマスキング方法事件」（無効審判） 知財高判平成24年12月3日（平成24年（行ケ）第10057号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-47929号（特開平10-243776号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、製品本来の味のバランスを保持し、マスキングされた後の酸味自体の風味を良質なものにするとともに、長期安定性及び熱安定性に優れるという作用効果をも得ることを目的とした、酸味を呈する製品にスクラロースを添加する酸味のマスキング方法である。

（２）技術水準

（ｉ）甲３：浜島教子「基本的四味の相互関係について」調理科学，Vo. 8, No. 3（1975），132頁～136頁）

０．１％酢酸溶液に、５～１０％のショ糖を添加して、酸味を減少させ、酸味と甘味のつり合いを良くする方法。

（ⅱ）甲４：特開昭59－21369号公報

アスパルテームが食酢、梅ぼし、有機酸等の酸味の強い調味料又は食品の酸味を味全体のバランスを崩すことなく緩和すること。

（ⅲ）甲５：特開昭61－177980号公報

ステビア甘味料が、酢酸の酸味の緩和を実現すること。

（ⅳ）甲６：小川俊男「漬物製造学」株式会社光琳、平成元年3月20日発行、124頁

サッカリンが刺激的な酸味をあまり感じさせなくする効果を有し、酢漬けにサッカリンがよいことが記載されているところ、アスパルテーム、ステビア、サッカリンはスクラロースと同様に高度甘味料であることは周知である。

（ｖ）甲２の２：行政文書開示決定通知書、厚生労働省発1220第1号、平成22年12月20日、「第6章　使用基準案に関する資料」、食品衛生調査会毒性・添加物合同部会報告〔食調第5号　平成11年1月6日〕の別添資料）

スクラロースは､｢甘味の付与のために食品に添加されるものとして知られたものであるだけでなく、本件出願前に、ショ糖の６００倍という高甘味度で甘みが良質であり，耐熱性があるという性質も知

られている周知の人工甘味料である。

（３）特許請求の範囲（訂正後）（本件発明）

【請求項１】クエン酸,酒石酸及び酢酸からなる群から選択される少なくとも１種の酸味剤を含有し,経口摂取又は口内利用時に酸味を呈する製品に，スクラロースを，該製品の重量に対して０．０１２～０．０１５重量%で用いることを特徴とする酸味のマスキング方法。

（４）手続の経緯

平成23年4月1日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2011-800050号）
平成23年6月24日　：　原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年1月6日　：　「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">②　本件発明と甲３発明の一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
クエン酸，酒石酸及び酢酸からなる群から選択される少なくとも1種の酸味剤を含有し，経口摂取又は経口利用に酸味を呈する製品に、所定量の甘味剤を用いる酸味のマスキング方法である点。
【相違点】
所定量の甘味剤が，本件発明では,「スクラロースを０．０１２～０．０１５重量%」であるのに対して，甲３発明では,「５～１０％のショ糖」である点。
③ア　甲４（…）には，…，甲５（…）には，…，甲６（…）には，…記載されているところ，アスパルテーム，ステビア，サッカリンはスクラロースと同様に高度甘味料であることは周知である。
そして，スクラロースは，甲２の２（…）の記載から，甘味の付与のために食品に添加されるものとして知られたものであるだけでなく，本件出願前に，ショ糖の６００倍という高甘味度で甘みが良質であり，耐熱性があるという性質も知られている周知の人工甘味料である。
…味は食品にとって非常に重要な要素であり，各種人工甘味料の味に関する特性を調べることは至極当たり前のことであるといえ，前記したように高度甘味料であるアスパルテーム，ステビア，サッカリンが酢酸等の酸味を緩和するということが知られていたのであるから，甲３発明において，ショ糖に代えて，周知の高度甘味料であるスクラロースを採用し，その際に酸味に対してマスキングが起きることを確かめ，スクラロースの濃度を０．０１２～０．０１５重量%という範囲に適宜決定することで，本件発明のごとくすることは，当業者が容易になし得たことといえる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>２　取消理由２（本件発明と甲３発明との相違点判断の誤り）
…一口に甘味料といっても，…極めて多数の物</td><td>２　取消理由２に対し
そもそもスクラロースなどの高甘味度甘味料は，砂糖（ショ糖）の代替甘味料として開発され</td></tr>
</table>

質が知られており，…作用機序については…解明されていない状況にある。… …たった３種類（アスパルテーム，ステビア，サッカリン）の物質が，酸味マスキング効果という共通の性質を持ち，たまたま，それらが甘味料という共通の性質を持っていたからといって，当業者が甘味料一般が酸味マスキング効果をもちうると認識したり，その中から，スクラロースを取り上げて，それがマスキング効果をもちうると認識したりすることはありえないのである。…スクラロースを選択し，そのマスキング効果を確かめてみることは，当業者にとって容易ではなく、審決の判断は誤りである。 本件出願当時，日本国内において，スクラロースを食品に使用することは認可されておらず，…当業者であっても，容易に入手することはできなかった。…このような状況において，当業者が，あえてスクラロースを選択して酸味マスキング効果を試してみることについては，動機付けがなく，この点からも，甲３に記載された発明から本件発明に想到することは容易でないことは明らかである。	たものである。したがって，…甲３発明の「ショ糖」をスクラロースで代替しようと考える積極的な動機付けがある。 …酸味剤と甘味剤の組合せによって，甘味料が酸味を緩和したり，増強する対比減少（著者注:「対比現象」が正しい）が起こることが知られていた。そして，スクラロースは本件出願前である平成２年１２月１２日は新甘味料としてすでに知られていた…。よって，当業者は，この新甘味料と酸味との相互作用等の特性を実際に確認することを自然に考えるのは当然である。 さらに，酢酸等の酸味を緩和する効果が知られていたサッカリンは，スクラロースと同様，合成甘味料である。よって，当業者は，同種の合成甘味料であるスクラロースにも同様な特性があるのではないかと予想し，スクラロースと酸味との相互作用等の特性を実際に確認することを考える強い動機付けがある。 以上からすれば、当業者は，甲３発明のショ糖に代えて新規の甘味料であるスクラロースを適用することを容易に想到するというべきである。

裁判所の判断

(2)　…本件出願時において，スクラロースは高甘味度甘味料として周知の物質であったということができる。

そうすると，高甘味度甘味料として代表的な物質であったアスパルテーム，ステビア及びサッカリンについては，酸味を呈する食品や調味料でその酸味をマスキングする例が公知であった一方，高甘味度甘味料であるネオヘスペリジンジヒドロカルコンの場合は，酸味を呈する食品で，その酸味を増強する例が公知であったことを認めることができる。

以上の認定によれば，甲３発明との間の相違点について審決が「味は食品にとって非常に重要な要素であり，各種人工甘味料の味に関する特性を調べることは至極当たり前のことであるといえ，前記したように高度甘味料であるアスパルテーム，ステビア，サッカリンが酢酸等の酸味を緩和するということが知られていたのであるから，甲３発明において，ショ糖に代えて，周知の高度甘味料であるスクラロースを採用し，その際に酸味に対してマスキングが起きることを確かめ，スクラロースの濃度を０．０１２～０．０１５重量%という範囲に適宜決定することで，本件訂正発明のごとくすることは，当業者が容易になし得たことといえる。」と判断した点に誤りはない。

(4)　原告は，甘味料といっても極めて多数の種類があり，それぞれに固有の分子構造を有し，そ

の酸に対する作用効果も様々であり，全く予想ができないと主張する。

しかし，…各種甘味料の中でも高甘味度甘味料として代表的な物質であったアスパルテーム，ステビア及びサッカリンで，酸味を呈する食品や調味料の酸味をマスキングする例が知られていた。そうすると，当業者が，他の高甘味度甘味料についても酸味マスキング作用の可能性を認識し，高甘味度甘味料として当業者において周知であったスクラロースについても，これを酸味を呈する製品に添加することにより，当該製品の酸味がマスキングできると考えて，その作用効果を確認しようとすることは容易に想到することができたというべきである。

…高甘味度甘味料において酸味マスキング作用を有する例が知られていたのであるから，高甘味度甘味料に属するネオヘスペリジンジヒドロカルコンががマスキング作用とは反対の増強作用を有する例が公知であったり，酸味マスクの作用機序が不明であったとしても，高甘味度甘味料が酸味を呈する製品の酸味をマスキングできる可能性を当業者は認識するというべきである。

…そもそもスクラロースなどの高甘味度甘味料は砂糖（ショ糖）の代替甘味料として用いられてきたものであるところ…，酸味食物に砂糖を加えると酸味が減少するといったことは経験的によく知られた味の相互作用であるから（甲３の１３２頁左欄４行～９行…），当業者には，甲３発明の「ショ糖」を高度甘味度甘味料として周知であったスクラロースで代替しようと考える動機付けがあるというべきである。食品添加物として未認可であったことや，甘味料市場におけるシェアが低いことから，多数ある甘味料の中からあえてスクラロースを選択して，酸味マスキング効果を試すことについての動機付けを否定することはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の判示内容は妥当であり、判例安定度は高いと考えられる。

また、本判決は、化学の分野において広く適用可能な判断基準を示すものであると考えられる。

裁判例分類	42-5：進歩性の判断において、引用発明の内容中の示唆に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「納豆菌培養エキス事件」（無効審判） 知財高判平成22年9月15日（平成21年（行ケ）第10240号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-120539号（特開2001-299277号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、本多知成裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、ナットウキナーゼと１μg/g乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む、ペースト、粉末、顆粒、カプセル、ドリンクまたは錠剤の形態の食品であって、ナットウキナーゼを含有するが、ビタミンＫ２をほとんどあるいは全く含有しない納豆菌培養液又はその濃縮物を含む食品に関するものである。

（２）技術水準

（ｉ）引用例３（引用発明３）：特開平11-92414号公報（審決の認定）

「…納豆菌の培養液中に存在するビタミンＫ２含有水溶性ミセルを不溶性化した後，該水不溶物を分離・回収することにより得られるビタミンＫ２を低減させた液体」（判決より抜粋）

（ii）引用例４（引用発明４）：特開平3-297358号公報（判決の認定）

「…血栓症の発生を予防する抗凝固療法を行っている患者や血栓症の危険性のある人も安心して食することができるようにするために、納豆におけるビタミンＫの含量を低くするものである。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件発明1）

【請求項１】ナットウキナーゼと1μg/g乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む、ペースト、粉末、顆粒、カプセル、ドリンクまたは錠剤の形態の<u>食品</u>。

（４）手続の経緯

平成18年11月17日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成20年11月6日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2008-800246号）
平成21年7月7日　：　「本件審判請求は、成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（引用発明３の関係）
相違点４”：物品が，本件発明１においては「食品」であるのに対して，引用発明３においては用途が特定されていない点
…本件審決は，引用例３で得られたビタミンＫ２を低減した液体には，高濃度の塩類あるいは有機溶媒を含むとし，高濃度の塩類あるいは有機溶媒を含む<u>引用発明３を「食品」とすることは，塩類による食味又は食品機能の変性のおそれ，あるいは人体に影響を及ぼすおそれがあって，食品に有機溶媒が残留する可能性や消費者の抵抗感などが問題となる</u>から，引用発明３を「食品」とすることは，当業者にとって考え難いと説示する。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…塩類による食味の変性については，食品として使用することの障害となる事情ではなく，塩類の食味に適合した食品とすればよく，また，食品機能の変性についても，ナットウキナーゼという機能物質が含まれることになることからすれば，このような機能物質を食品に取り込んで使用することは当業者であれば容易に想到するものである。
賞味の良い食品とするために問題があれば，必要な限度で，有機溶媒や塩類を除去すれば足りることであって，そのことは当業者であればだれでも気付く技術的な問題にすぎない。
また，本件審決は，引用発明３の残液について，人体への影響があるかのように主張するが，そのような影響があるとの証拠はない。引用例３における「塩類」である硫酸アンモニウムによる塩析は，タンパク質の溶解度の差を利用した分離方法であって，タンパク質を変性させ難いことが知られている（甲４１）。また，硫酸アンモニウムの濃度を徐々に変えて濃度ごとに沈殿するタンパク質を分画する硫安分画も，一般的な分画方法である（甲４２）。塩析後においては，上清を透析法，限外濾過法，ゲル濾過法等の公知の脱塩方法に供することによって，硫酸アンモニウムを除去することができるのであって，その際の条件設定</td><td>被告の主張
…引用例３における「塩類」とは，硫酸アンモニウムや硫酸ナトリウムを初めとする薬品類であって（【０００９】【００１２】及び実施例２），このような食品としての利用がおよそ予定されていない薬品類を大量に添加するもの（【００１２】）である。これは，まさに「食品として使用することの障害となる事情」であり，塩類の食味に適合した食品とすればよいなどという問題ではない。
本件審決が説示する「食品機能の変性のおそれ」とは，主に，塩類の大量添加によってナットウキナーゼが活性を失うおそれを指すものと解され，原告の上記主張は理由がない。
…また，原告は，引用発明３の残液について人体に影響があるとの証拠はないと主張する。しかしながら，硫酸アンモニウムや硫酸ナトリウムなどの塩類を大量に添加してビタミンＫ２を沈殿させた後の残液は，人体に影響を及ぼすおそれがあると考えるのが常識的であり，当業者としては，そのようながい然性のある物質を「食品」として利用することは不可能である。
さらに，原告は，消費者の抵抗感の問題は，製品として大量生産大量販売を行うか否かの営業上の障害事由とはなっても，技術的に食品として利用することについては何ら障害となるものではないと主張する。しかしながら，特許法は「産業の</td></tr>
</table>

（例えば，透析膜の分画分子量の選択）によって，硫酸アンモニウムを除去しながら，他の成分は残存するようにすることも可能である。そして，その脱塩後の納豆菌培養液は，食品としての使用も可能なもの，すなわち，本件発明１における「納豆菌培養液またはその濃縮物」に相当するものである。 　さらに，消費者が抵抗感を有していても食品として販売されているものは多数存在するし，消費者の抵抗感の問題は，製品として大量生産大量販売を行うか否かの営業上の障害事由とはなっても，技術的に食品として利用することについては何ら障害となるものではない。 　さらにまた，塩化カリウムは，塩化ナトリウム（食塩）と同様に食用の「塩」としても販売されているものであり，そもそもが食品となり得るものである。 　さらにまた，溶解度差の利用，疎水性クロマトグラフィの利用などにより，塩類とナットウキナーゼとの混合液から塩類を除去することは容易であり，また，有機溶媒についても，減圧留去によりナットウキナーゼを熱で失活させることなく除去することは容易である。 　引用例３における塩や有機溶媒の使用量は，再利用を想定しない大量の添加量でもない。 　…したがって，引用発明３を食品として使用できないということはなく，当業者が引用発明３の残液を食品に使用することは容易に想到することができるから，引用発明３において，当業者が相違点４”に係る本件発明１の構成に想到することが困難であるとした本件審決の判断には誤りがある。	発達に寄与」（同法１条）することを目的としており，特許発明は産業上の利用可能性を要件とし（同法２９条１項），特許権とは「業として」特許発明の実施を専有する権利（同法６８条）であって，特許制度は，科学技術の理論的な進歩を産業上の利用可能性を離れて学術的に評価するような制度ではない。また，本件明細書【０００８】において，「消費者の抵抗感などの問題」は従来技術の課題の１つとして明記されており，本件明細書に記載された従来技術の課題を克服していない先行技術によって，特許発明の進歩性が否定されるなどということは不当である。 　また，原告は，添加した塩類や有機溶媒を除去することは容易であると主張する。しかしながら，これらについて，たといある程度は除去することが可能であるとしても，消費者の抵抗感が払拭される程度まで除去できるか，しかも薬事法に違反しない態様において（医薬品の程度の高度の精製を行わないで）除去できるか，あるいは塩類や有機溶媒を除去した後の残液においてナットウキナーゼがなお活性を有した状態において残存しているか，残液において種々の栄養分が残存しているかといった問題を克服しなければ本件発明１の構成に想到することはできないものであって，溶液に添加した塩類や有機溶媒は一般的に除去可能であるという程度の知見によって本件発明１が容易に発明できたものとはならない。 　…したがって，当業者が，引用発明３において，相違点４”に係る本件発明１の構成に相当することが容易であったとすることはできない。

裁判所の判断

　…引用例３に記載されている課題としての発明は，納豆菌である枯草菌の培養液中に存在するビタミンＫ２含有水溶性ミセルを不溶性化した後，該水不溶物を分離，回収することを特徴とするビタミンＫ２濃縮物の製造法であるところ，上記の発明によってビタミンＫ２を分離・回収した後に残る液体は，ビタミンＫ２を低減させた納豆菌培養液ということができないわけではない。

したがって，引用例３には，その発明本来の目的である納豆菌の培養液中に存在するビタミンＫ２含有水溶性ミセルを不溶性化した後の結果として，該水不溶物を分離・回収することにより得られるビタミンＫ２を低減させた液体が残る，その技術思想も記載されていると認め得ないわけではなく，この技術思想によるものを引用発明３とするものである。

しかしながら，引用例３には，水不溶物を分離・回収した後の残りの液体を「食品」とすることについては何ら記載されておらず，その示唆もなく，「食品」とするための技術思想が記載されていると認め得る余地はないということができる。

以上に加えて，元来食品である納豆に係る納豆菌を利用するものであったというたけで，種々の処置をした後の残りの液体についての引用発明３につき，当然に「食品」とすることができると考え得るものでもない。

…したがって，引用発明３によってビタミンＫ２含有水溶液を不溶性化した該水不溶物を分離・回収した残りの液体を「食品」とすることは，当業者にとって考え難いものであるから，引用発明３それ自体から本件発明１を想到することは容易ではなく，この点に本件審決の判断に誤りはない。

なお，本件審決は，引用発明４について言及し，引用発明１，２又は３と引用発明４とに基づいて本件発明１を発明することができたものということはできないと判断しているので，この点について付言する。

引用発明４は，血栓症の発生を予防する抗凝固療法を行っている患者や血栓症の危険性のある人も安心して食することができるようにするために，納豆におけるビタミンＫの含量を低くするものである。したがって，引用例４には，食品である納豆におけるビタミンＫの含量を低くするとの技術思想が開示はされている。

しかしながら，引用例４は，納豆菌培養液を利用するものではなく，種々の処置を行って作出された納豆菌培養液を食品に適用することについては記載も示唆もない。

…以上のとおり，引用例４には，食品である納豆におけるビタミンＫの含量を低くするとの技術思想が開示はされているが，納豆菌培養液を食品に適用することについては記載も示唆もないから，当業者において，この引用発明４を引用発明１，２又は３に適用しても，同発明が本件発明１の「食品」の構成に到達することが容易であったということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の判示事項では、引用例4について、「食品である納豆におけるビタミンKの含量を低くするとの技術思想が開示はされている」としながら、「種々の処置を行って作出された納豆菌培養液を食品に適用することについては記載も示唆もない。」ことを根拠に、食品に関するものではない引用発明1～3から、本件発明1における「…ビタミンＫ２…を含有する納豆菌培養液…を含む…食品」の構成への容易想到性を否定したものである。この判示事項は、本件発明1における技術的思想の特徴が「納豆菌培養液を食品に適用する」という点に着目し、その特徴に係る技術的思想がいずれの引用例からも読み取ることができないという進歩性判断の基本的事項を判示したものであり、判例安定度は高い。

また､本判決の判示事項は､技術分野に限定されることはなく適用されるべきものであることから､技術的射程も広い。

裁判例分類	42-5：進歩性の判断において、引用発明の内容中の示唆に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「蚊成虫の駆除方法事件」（無効審判） 知財高判平成23年12月26日（平成23年（行ケ）第10017号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-19854号（特開平10-194902号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、従来の加熱蒸散式の製剤よりも速やかに殺虫成分の気中濃度を高め、かつ従来のエアゾール式の製剤のような溶剤による部屋や家具の汚染がなく、処理後数時間は蚊成虫を駆除できる量の薬剤が空気中にとどまるため、物陰に潜む蚊に対しても十分な効力を有し、薬剤の無駄な使用をおさえた安全性の高い蚊成虫の駆除剤および駆除方法を提供することを目的しており、殺虫剤を含有する原液、及び噴射剤を開閉可能な噴射口を設けた耐圧容器に収納して、前記原液の容積比率が前記耐圧容器の全容積の15%以下とした蚊成虫の駆除剤を、30m^{3}の空間あたり有効成分として特定量を噴霧せしめる構成を有する蚊成虫の駆除方法に関する。

（２）技術水準

（ⅰ）甲１（甲１発明）：特開昭63-203649号公報

「…「本発明記載の活性化合物は家庭内で発生する，または衛生有害生物もしくは貯蔵製品の有害生物としての有害動物（animal pest），特に昆虫の防除に適している。本件活性化合物は，通常は感受性のおよび／または抵抗性の種に対して…活性を有する。上記有害生物には以下のものが含まれる…双翅類（Diptera）の目では，たとえば…ハマダラカ(Anopheles)種，アカイエカ（Culex）種，イエバエ（Musca）種…」との記載…」（判決より抜粋）

（ⅱ）技術常識（甲３、１５、２４、２６）（判決の認定）

「…ハエに対して駆除効果がある殺虫剤であれば，駆除方法にかかわらず，蚊成虫にも駆除効果があることは，技術常識であったといえる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】殺虫剤からなる原液，および噴射剤を開閉可能な噴射口を設けた耐圧容器に収納して，前記原液の容積比率が前記耐圧容器の全容積の１５％以下とした蚊成虫の駆除剤を３０㎥の空間あたり有効成分として２．７８～１５ｍｇ噴霧せしめることを特徴とする蚊成虫の駆除方法であって，前

記原液における殺虫剤は，脂肪族炭化水素又はアルコールからなる有機溶剤に溶解せしめたものではなく,かつ活性剤とともに水に乳化または懸濁せしめたものでもなく,それのみで用いたものであり，前記噴射剤が液化石油ガス，ジメチルエーテル，およびハロゲン化炭化水素からなる群より選ばれた少なくとも１つである，噴霧処理後は駆除効果を持続させて駆除を行う，蚊成虫の駆除方法。

（４）手続の経緯

平成20年6月13日	：	被告による無効審判の請求（無効2008-800109号）
平成20年10月14日	：	原告（特許権者）による訂正の請求
平成21年3月26日	：	「訂正を認める。…特許を無効とする。」との第1次審決
平成21年4月29日	：	原告による第1次審決の審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10115号）
平成21年6月5日	：	原告による訂正審判の請求（後に訂正の請求がされたものとみなされた）
平成21年7月10日	：	第1次審決を取り消すとの決定
平成22年4月7日	：	「訂正を認める。…特許を無効とする。」との第2次審決
平成22年5月13日	：	原告による第2次審決の審決取消訴訟の提起（平成22年（行ケ）第10151号）
平成22年8月6日	：	原告による訂正審判の請求（後に訂正の請求がされたものとみなされた）（本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年9月8日	：	第2次審決を取り消すとの決定
平成22年12月13日	：	「訂正を認める。…特許を無効とする。」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
本件審決の理由は，…要するに，本件発明は，甲１ないし９に記載された発明及び周知技術に基づいて，容易に想到することができたものであると判断した。 本件審決は，上記結論を導くに当たり，本件発明１と…甲１…に記載された発明（以下「甲１発明」という。）との…相違点を次のとおり認定した。 (1)　一致点 殺虫剤を含有する原液，および噴射剤を開閉可能な噴射口を設けた耐圧容器に収納して，前記原液の容積比率が前記耐圧容器の全容積の３．６８％以下とした害虫の駆除剤を３０㎥の空間あたり有効成分として４．９６ｍｇ噴霧せしめることを特徴とする害虫の駆除方法であって，前記原液が，殺虫剤を含有するものである，害虫の駆除方法。 (2)　相違点 ア　「害虫」が，本件発明１においては，「蚊成虫」であるのに対し，甲１発明においては，「イエバエ」である点。 本件審決は，相違点アについて，エアゾール殺虫剤がイエバエにも蚊成虫にも普通に用いられ，また，イエバエについても蚊成虫についても，エアゾール殺虫剤においては似たような効力試験が行われていることを考慮すれば，害虫の駆除において，イエバエも蚊成虫も同等に扱われているといえ，イエバエで試験された駆除方法を蚊成虫についても試してみることは，当業者が試してみる範囲内の

<table>
<tr><td colspan="2">ものであるとして，甲１発明において，害虫を，イエバエに代えて蚊成虫とすることは，当業者にとって容易であったと判断した。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　相違点アに係る構成の容易想到性判断の誤りについて
…本件審決の上記判断には誤りがある。すなわち，本件発明１は，従来の直接噴射型の駆除方法とは異なり，駆除効果を持続させて，新たに室内に侵入してくる蚊成虫に対しても駆除効果を発揮させるという新規な駆除方法に関する発明であるが，このような駆除方法において，駆除の対象である害虫をイエバエに代えて蚊成虫とすることは容易でない。また，甲１発明において，蚊成虫について，１００％の死滅が可能な電気蒸発炉の使用に代えて，これが不可能なエアゾール殺虫剤を適用することが動機付けられることはない。さらに，甲１５…によれば，殺虫剤のＫＴ５０（５０％の固体がノックダウンするまでの時間）は，概ねアカイエカ成虫の方が長いから，甲１発明において，１回の噴霧でイエバエの１００％死滅が不可能な実施例Ａのエアゾール殺虫剤をそのまま蚊成虫に適用すると，更に殺虫効果の発現が期待できないと考えるのが自然である。</td>
<td>被告の主張
(1)　相違点アに係る構成の容易想到性判断の誤りに対して
…ハエと蚊に対しては，同じ分類に属するエアゾール殺虫剤が同様に使用されている。また，原告は，甲１の実施例Ａ（エアゾール殺虫剤をイエバエに用いたもの）における実験結果について，殺虫効果が低いとするが，錠剤を加熱蒸散させる実施例Ｂでは，薬剤化合物が蚊成虫に対し殺虫活性を有することが示されているから，当該薬剤化合物をエアゾールの形態で蚊成虫に対し適用しても殺虫効果があることは当然想定できる。さらに，殺虫効果は使用する薬剤化合物の殺虫活性によって決まるところ，本件発明１は薬剤化合物を特定していないから，甲１の実験結果と本件発明１の実施例における実験結果を比較することはできない上，本件発明１の実施例によれば，２時間後の効果はほとんどなく，数時間後も効果が持続するとはいえない。
また，原告は，本件発明１は…駆除効果を持続させて，新たに室内に侵入してくる蚊成虫に対しても駆除効果を発揮させるという新規な駆除方法に関する発明であるのに対し，甲１にはこのような駆除方法に関する課題は存在しないと主張する。
しかし，…，本件特許の特許請求の範囲や出願当初の明細書，本件訂正明細書には，直接噴射する方法とそれ以外を区別する噴射条件は記載されていない上，エアゾール殺虫剤を用いた従来の害虫駆除方法が，全て飛翔害虫に向けて直接噴射するものであったとはいえない。新たに室内に侵入してくる蚊成虫に対しても駆除効果を発揮させることができるとの効果は，本件特許の特許請求の範囲や出願当初の明細書，本件訂正明細書には記</td></tr>
</table>

	載されておらず，原告の…主張は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づかない主張であり，失当である。

裁判所の判断

(1)　相違点アに係る構成の容易想到性判断の誤りについて

…原告の上記主張は，以下のとおり失当である。すなわち，甲３…によれば，ハエに対して駆除効果がある殺虫剤であれば，駆除方法にかかわらず，蚊成虫にも駆除効果があることは，技術常識であったといえる。また，甲１には，「本発明記載の活性化合物は家庭内で発生する，または衛生有害生物もしくは貯蔵製品の有害生物としての有害動物…，特に昆虫の防除に適している。本件活性化合物は，通常は感受性のおよび／または抵抗性の種に対して…活性を有する。上記有害生物には以下のものが含まれる：…双翅類…の目では，たとえば…ハマダラカ…種，アカイエカ…種，イエバエ…種…」との記載があり…，活性化合物（殺虫剤）は，イエバエだけではなく蚊成虫にも防除の効果がある旨示されている。なお，本件発明１は，「噴霧処理後は駆除効果を持続させて駆除を行う」と特定されているものの，飛翔中の蚊成虫に向けて直接噴射するという駆除方法を除外しているとはいえない。以上によれば，甲１発明において，駆除方法の対象をイエバエに代えて蚊成虫とすることは容易であったといえる。

これに対し，原告は，甲１発明において，蚊成虫について，１００％の死滅が可能な電気蒸発炉の使用に代えて，これが不可能なエアゾール殺虫剤の適用が動機付けられることはないと主張する。しかし，上記のとおり，甲１には，甲１発明における活性化合物（殺虫剤）は，イエバエだけではなく蚊成虫にも防除の効果があることが記載されており，実施例Ｂ（電気蒸発炉を使用する駆除方法）は，駆除方法が異なるものでも蚊成虫に対して防除の効果があることを示すものにすぎず，実施例Ａのエアゾール殺虫剤を蚊成虫に適用できないとはいえない。

また，原告は，甲１５…によれば，殺虫剤のＫＴ５０…は，概ねアカイエカ成虫の方が長いから，甲１発明において，１回の噴霧でイエバエの１００％死滅が不可能な実施例Ａのエアゾール殺虫剤をそのまま蚊成虫に適用すると，更に殺虫効果の発現が期待できないと考えるのが自然であると主張する。しかし，甲１５…において，殺虫剤として，「ピレトリン」…などを使用した場合には，ＫＴ５０は，イエバエ成虫とアカイエカ成虫が同等か，アカイエカ成虫の方が短くなっていることからすれば，殺虫剤の種類によっては，蚊成虫に対して同等かそれ以上の効果が期待できるから，原告の上記主張は採用することができない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の判示内容は引用発明の内容中の示唆に基づくもので、特に本判決の特許発明の技術に特有の事情に基づく特殊な判断がなされているわけでもないため、技術的射程は広いと考えられる。

また、本判決の判示内容も典型的であるといえ、安定度は高いといえる。

裁判例分類	42-5：進歩性の判断において、引用発明の内容中の示唆に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

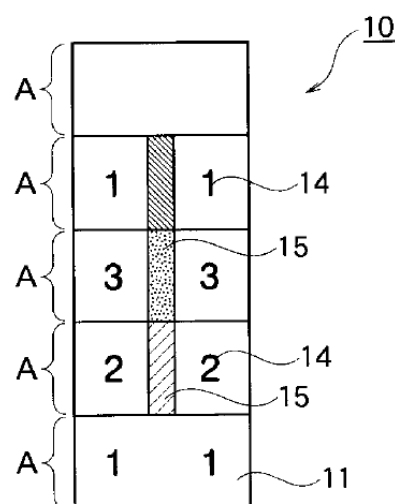
事件	「見出しカード事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年3月22日（平成23年（行ケ）第10219号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-72721号（特開2007-245563号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明は、カルテ等が収納されるフォルダーに使用される見出しカードに関する。見出しカード１０は、４段以上の文字表示領域Ａを有し、少なくとも４つの各文字表示領域Ａに文字が印刷され、印字された文字１４の情報に対応した着色部１５が印刷されているという構成を有する。本願発明では、見出しカード１０の基材１１がインクジェットプリンター用合成紙であり、文字１４および着色部１５がインクジェットプリントにより形成されている。

本願発明の第１の目的は、ポケットが形成されていない、通常の二つ折フォルダーや紙製フォルダーにも使用できる見出しカードを提供することである。本願発明の第２の目的は、多品種、少量生産に対応できる見出しカードを提供することである。

（２）技術水準

（ｉ）引用例：特開2004-17405号公報（審決の認定）

「ａ　相違点１

前記文字が印刷される前記少なくとも２つの文字表示領域が，本願発明では，「少なくとも４つ」であるのに対して，引用発明では，表示領域２０の下二桁の２つである点。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】カルテ等が収納されるフォルダーに装着されカルテ等の検索に必要な文字が印刷されてなる見出しカードであって，略矩形で縦長の基材の一方の表面に，長さ方向に沿って４段以上の文字表示領域を有し，<u>少なくとも４つの各文字表示領域には，該文字表示領域の幅方向両端部の少なくと</u>

も一方にカルテ等の検索に必要な文字が印刷され，また該文字表示領域に印字された文字の情報に対応した着色部が印刷されてなり，かつ基材が，インクジェットプリンター用合成紙であり，文字および着色部がインクジェットプリントにより形成されてなる見出しカード。

（４）手続の経緯

平成22年6月11日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年7月9日　：　拒絶査定
平成22年10月13日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2010-23128号）
平成23年6月6日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><th colspan="2">審決</th></tr>
<tr><td colspan="2">引用発明は、上下方向四桁の表示領域２０を有し、該表示領域２０の下二桁を印刷領域２０Ａとして、下二桁までの扱いに際しては、人為的な作業ミスを完全に排除できる見出しカードであるところ、引用例には、「表示領域の桁数も限定されるものではなく、本システムの導入対象となる病院の規模に応じて増加、減少させることができる」（第３の５【００２５】参照。）及び「下一桁のみの印刷とした場合には、受付患者数が増大したときに、同様の色を持つ一単位のフォルダー数が多くなりすぎる傾向となるため、実施する上では、下二桁を印刷領域２０Ａとして色を印刷することが好ましい」（第３の５【００２４】参照。）と記載されているから、引用発明において、大規模な病院に導入できるようにするとともに、受付患者数が増大したときに、同様の色を持つフォルダー数が多くなりすぎないようにするために、表示領域２０の桁数を四桁から五桁以上に増加させるとともに、該表示領域２０の下二桁に代えて少なくとも下四桁を印刷領域２０Ａとすることにより、少なくとも下四桁までの扱いに際しては、人為的な作業ミスを完全に排除できるようにし、かつ、同様の色を持つフォルダー数が多くなりすぎないようにすること、すなわち、上記相違点１に係る本願発明の構成となすことは、当業者が引用例に記載された事項に基づいて容易になし得た程度のことである。</td></tr>
<tr><th colspan="2">判決</th></tr>
<tr><td>原告の主張
引用例の段落【００２４】には，下二桁の印刷領域を下一桁としてもよいが，印刷領域が下一桁であると，カルテ数が増大したときに同一色のフォルダー数が多くなるため，当初から下二桁を印刷領域とすることが推奨されているが，カルテ数が増大した場合に，下二桁の印刷領域を少なくとも下四桁とすることや，下四桁までを着色部とすることについては，記載も示唆もない。…
また，引用例の段落【００２５】には，文字領域（文字表示領域）の桁数を，病院の規模に応じ</td><td>被告の主張
引用発明において，四桁の表示領域２０のうち下二桁の「印刷領域２０Ａ」は，「色によって特定されて数字が印刷されているため，ラベル貼り付け作業を全く必要とすることがなく，下二桁までの扱いに際しては，人為的な作業ミスを完全に排除できる」（段落【００２３】）という課題解決を図るものであり，また，引用例には，「印刷領域２０Ａ」について，その桁数が大きければ大きいほど，多数の受付患者に対応できる旨の技術的示唆があるといえる。</td></tr>
</table>

て増加，減少させることが記載されているにすぎず，印刷領域の桁数を増加，減少させることは記載されていない。そして，引用例には，表示領域への文字数を増やす手段としては，手書きやスタンプを使用することしか記載されておらず，下四桁までを着色部とする旨の記載はない。 引用例には，印刷された桁数の少ない見出しカードを使用する際の煩雑さという課題が何ら認識されていないのであるから，引用例に接した当業者がカードに予め印刷しておく桁数を増加させるという構成を採用する動機づけがない。 さらに，見出しカードの提供者側においては，印刷すべき桁数が一つ増えるごとに，準備すべきカード枚数が指数関数的に増大するため，四桁目までの数を予め印刷しておくことは，現実的ではない。	そうすると，引用例には，病院の規模に応じて，引用発明における「表示領域２０」の桁数を四桁から更に増加させるに当たり，上記課題解決を図るため，「印刷領域２０Ａ」の桁数についても，二桁から更に増加させることができる旨の示唆があるといえる。引用発明における「印刷領域２０Ａ」の桁数を二桁から更に増加させるに当たり，特に四桁以上とすることは，単なる設計事項にすぎない。

裁判所の判断

(2) 判断

上記各記載によれば，引用発明は，病院等の医療機関におけるカルテを保管するフォルダーに利用する見出しカードに関するものであり，従来，見出しカードにラベルを貼り付けていたが，貼り付け精度が悪い場合に生じる問題やラベルシートの管理等の問題を解決するため，見出しカードに上下方向四桁の表示領域を設け，表示領域の下二桁を印刷領域として数字を印刷すると共に，数字毎に色違いとなる背景色を印刷し，残りの表示領域は空欄とするものである。

引用例の段落【００２５】には，導入対象となる病院の規模に応じて，表示領域の桁数を増加，減少させることができる旨記載されており，同記載によれば，見出しカード使用の対象となる患者数の状況等に応じて，表示領域の桁数を変更することができるものと解される。また，引用例の段落【００２４】には，下一桁を印刷領域としても良いが，下一桁のみを印刷した場合には，受付患者数が増大したときに，同様の色を持つ一単位のフォルダー数が多くなりすぎるため，下二桁を印刷領域とすることが好ましい旨記載されており，同記載によれば，印刷領域の桁数が大きいほど，多くの受付患者に対応できることが示されている。

以上によると，引用例に接した当業者は，引用発明における見出しカードは，これを使用する病院の規模等に応じて，表示領域や印刷領域の桁数を増加させることができると当然に考えるものといえるから，相違点１に係る構成に容易に想到し得たといえる。

(3) 原告の主張に対して

イ　原告は，引用例では，印刷された桁数の少ない見出しカードを使用する際の煩雑さという課題が認識されていないのであるから，引用例に接した当業者がカードに予め印刷しておく桁数を増加させるという構成を採用する動機づけがない，見出しカードの提供者側においても，印刷すべき桁数が

一つ増える毎に，準備すべきカード枚数が指数関数的に増大するため，四桁目までの数を予め印刷しておくことは，現実的ではないと主張する。
　しかし，原告の上記主張も，理由がない。
　すなわち，前記のとおり，引用例には，見出しカードにラベルを貼り付けるという従来方法の問題点を解決するために，表示領域の少なくとも一部を印刷領域とした旨の記載があり，また，印刷領域の桁数が大きいほど，多くの受付患者に対応できるとの示唆があると解されるから，引用例に接した当業者が，受付患者の多い医療機関の使用に対応するため，見出しカードの印刷領域の桁数を増やすことは容易であるといえる。

４．事案及び判示事項についての評釈

　技術的射程は、技術分野によらず適用可能と考えられる。
　審査基準第Ⅱ部第2章2.5(2)④にも複数の裁判例が列挙されているとおり、本判決の判示事項である「引用例の内容中の示唆に基づく動機づけの認定」は、過去の裁判例で繰り返し判示されてきたものであり、安定度は極めて高いと考えられる。

裁判例 分類	42-5：進歩性の判断において、引用発明の内容中の示唆に基づく動機づけが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

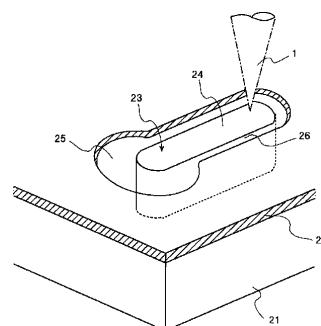
１．書誌的事項

事件	「レーザ加工方法事件」（無効審判） 知財高判平成25年7月31日（平成24年（行ケ）第10305号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-127628号（特開平11-320142号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図２】

本願発明は、被覆材による保護効果が低下しにくく、短時間で加工できることを目的として、被覆材２２を表面に設けた被加工物（２２、２１）を、アシストガスを用いたレーザ光１により加工するにあたり、被覆材２２の除去工程にて、穴開け開始部２３の被覆材２２のみを除去するようにする。穴開け開始部２３では、アシストガスの供給量が多くなるが、このようにすれば、穴開け開始部２３において被覆材２２の膨張や剥離を防止できる。

（２）技術水準

（ｉ）甲１公報（甲１発明）：特開平7-241688号公報（審決の認定）

「保護シート５を表面に貼付したワーク４を，アシストガス３００を用いたレーザビーム１００により加工するにあたり，切断加工とは異なる加工条件により切断加工経路１０２上の保護シート５を焼付ける工程と，保護シート５を焼付けたワーク４の切断加工経路１０２上にレーザビーム１００を照射し，加工を行う切断加工工程とを含むレーザ加工方法において，

切断加工経路１０２上に沿った焼付け面１０１を前記焼付工程による保護シート５の焼付け範囲としたレーザ加工方法。」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知技術（甲２公報、甲３公報）

「…被覆材を表面に設けた被加工物をレーザ光により加工する際に，被覆材が被加工物に溶着したり，被覆材が炭化して被加工物に焼付いたりするのを防止するために，低いエネルギのレーザ光で被覆材をあらかじめ除去した後，高いエネルギのレーザ光で被加工物を加工することは，周知技術であると認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項3のみ記載）（本件発明1）

【請求項３】被覆材を表面に設けた被加工物を，アシストガスを用いたレーザ光により加工するにあたり，最終加工とは異なる加工条件により最終加工軌跡上の被覆材を除去する第１加工工程と，被覆材を除去した被加工物の所定経路上にレーザ光を照射し，加工を行う第２加工工程とを含むレーザ加工方法において，

最終加工軌跡上における加工開始部位または／および加工終了部位を前記第１加工工程による被覆材の除去範囲としたことを特徴とするレーザ加工方法。

（４）手続の経緯

平成16年1月16日	:	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年2月15日	:	原告による特許無効審判の請求（無効2012-800011号）
平成24年7月19日	:	「本件審判の請求は，成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">相違点１：被覆材を「処理する」第１加工工程が、本件発明１では「除去する」工程であるが、甲１発明では「焼付ける」工程である点。
甲１発明における「被覆材」は、「外観を重視する」被加工物を保護するため、「製品製作の最終工程まで貼付したままであることが望まし」いことから、「被覆材を被加工物上に「残すこと目的」とするものである…。
…周知技術は、レーザ加工方法という甲１発明と同一技術分野において、「被覆材が被加工物に溶着することがないよう」に、「最終加工軌跡上の被覆材を除去」するものである。
すなわち、かかる周知技術は、甲１発明が目的とする「被加工物を保護する」ために、被覆材を被加工物上に「貼付したまま」「残す」ことと、相いれないものである。
請求人は、「レーザ加工に悪影響を及ぼさないようにするという共通の課題を有する」から、周知技術と置き換え可能と主張する…が、…甲１発明における「被覆材を残す」ことと、周知技術における「被覆材を除去」することとは、相いれない課題であるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、甲１発明の「焼付ける」工程を「除去する」工程とする相違点１を容易とすることはできない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…甲１発明において保護シートを「焼付ける」工程を採用しているのは，保護シートの剥離を防止するためであるが，保護シートが剥離するのは，保護シートとワークとの間にアシストガスが流入するためであるから，保護シートを「焼付ける」工程を設ける代わりに，アシストガスが流入</td><td>甲１発明と甲２公報及び甲３公報に記載された発明とでは，保護シート（保護材，被膜）がワーク（母材）に焼付くことに対する評価が正反対である。すなわち，甲１発明では焼付けることを積極的に目的としているのに対して，甲２公報及び甲３公報に記載された発明ではそれ</td></tr>
</table>

する範囲の保護シートを「除去する」工程を設けてもよいのは自明である。 …甲２公報及び甲３公報の記載によれば，被覆材を表面に設けた被加工物を，レーザ光により加工するにあたり，被覆材を剥離することなく，かつ，被加工物を損傷することなくレーザ加工することを目的として，弱い出力のレーザにより被覆材のみを除去する第１工程と，強い出力のレーザ光により被覆材が除去された部分の被加工物を切断する第２工程とを含むレーザ加工方法は周知技術である。そして，甲１発明と上記周知技術とは，被覆材の被覆された被加工物のレーザ加工という同一の技術分野に属し，また，被覆材の被覆された被加工物のレーザ加工において，被覆材を剥がさずにレーザ切断加工を行うことを可能にするという共通の課題を有するものである。そうすると，甲１発明において，保護シートを「焼付ける」工程を設ける代わりに，アシストガスが流入する範囲の保護シートを「除去する」工程を設けることは，当業者が適宜選択できる設計的事項にすぎないものである。	を避けるために除去を行っている。したがって，甲１発明における焼付けに代えて甲２公報及び甲３公報に記載された除去を用いることには全く動機がなく，明白な阻害事由がある。

裁判所の判断

本件発明１と甲１発明とは，いずれも，被覆材を表面に設けた被加工物を，アシストガスを用いたレーザ光により加工するレーザ加工方法に関するものであり，両発明の技術分野は共通する…。また，本件発明１と甲１発明とは，レーザ加工中に，被加工物と被覆材との間にアシストガスが侵入して被覆材が剥離するのを防止するために，第１加工工程として，最終加工とは異なる加工条件により被覆材を処理する点でも共通する…。

しかし，本件発明１は，被覆材をあらかじめ除去するものであるのに対し，甲１発明は，保護シート（被覆材）が剥離するのを防止するために，ワーク（被加工物）にあらかじめ保護シートを焼付けるものであり，この点において，両発明は相違する。甲１公報には，保護シートをあらかじめ除去することについては記載も示唆もなく，甲１発明の保護シートが剥離するのを防止するために，保護シートをあらかじめ除去することを動機付けるものはない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の判示事項は、本件の技術分野に限るものではなく、技術的射程は広いと思われる。また、開示・示唆がなく、作用機能も異なるゆえ、動機づけなしとの判断は、一般的であって、法的安定性も高いものと思われる。

裁判例分類	42-6：進歩性の判断において、引用発明と比較した有利な効果の参酌が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	裁判所は、本願発明のプラス面とマイナス面を指摘して、「原告主張の効果はプラス面だけを見たものであって、マイナス面も勘案すれば、トータルで効果あるとはいえない」旨を判断した事例である。

１．書誌的事項

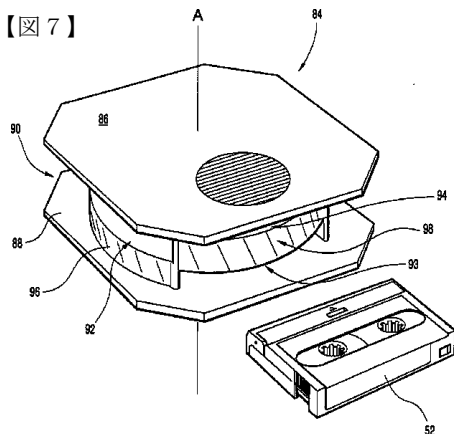
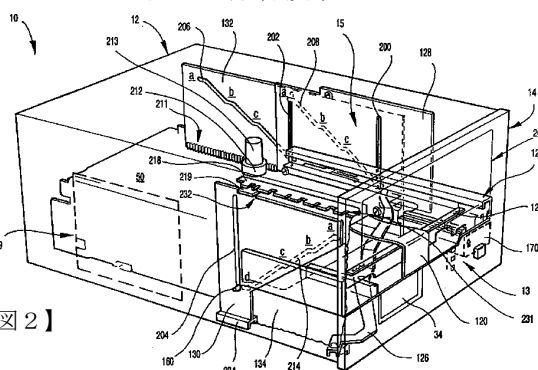
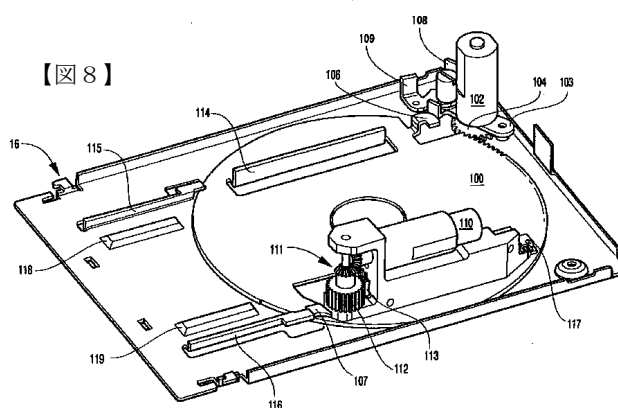
事件	「オートチェンジャ事件」（査定不服審判） 知財高判平成17年4月28日（平成17年（行ケ）第10059号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-114557号（特開平6-20363号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、岡本岳裁判官、上田卓哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

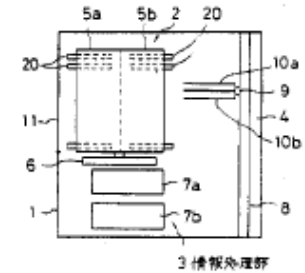
本願発明は、コンパクト化が可能であり、オートチェンジャ内において記録媒体製品を移動させるための複雑な機械的アセンブリを必要とせず、保管された記録媒体製品に対するアクセスの容易なオートチェンジャが得られるものであり、ＤＡＴカートリッジ５２用のオートチェンジャ１０が、５－１／４インチの形状係数のハウジング１２を有し、このハウジング内にはテープ駆動機構５０と、６個のＤＡＴカートリッジを保持するマガジン８４と、ＤＡＴカートリッジを保管領域１５とテープ駆動機構５０との間で転送するための転送機構１３が収容されている。ハウジング１２の上部パネルの下側にはターンテーブル１００が設けられており、マガジン８４を約１８０°回転して、マガジン８４内の全てのＤＡＴカートリッジ５２に一方向からアクセス可能なようになっている。

【図２】

【図７】

【図８】

（２）技術水準

（ｉ）引用刊行物（甲１４）: 特開平2-9058号公報

第 2 図

複数の収納部５ａ、５ｂが回転駆動手段６によって水平面内で回動されるようにして、そのうちの１個が選択されて搬送手段４に対向されるようにした。そのため、収納部５ａ、５ｂの数を増加させたにもかかわらず設置スペースが大幅に増大することはない。

（ⅱ）周知技術（周知文献甲１５、甲１６、甲１７）（審決の認定）

「…複数の記録媒体製品を担持し、担持した前記複数の記録媒体製品と共に前記保管領域に収納されるように構成…る…マガジンをオートチェンジャに対して挿入及び取り出しが可能にすることによってオートチェンジャをコンパクトにし、操作を簡単にする…」

（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】複数の記録媒体製品（52）を保管し，これらの記録媒体製品（52）の読み取り及び／又は書き込みを行う機構（50）との間で前記複数の記録媒体製品（52）を転送するための装置（10）であって，前記複数の記録媒体製品に共通する回転軸（Ａ，Ｂ）の周りに前記記録媒体製品（52）が同時に複数個隔置されるように，かつ前記回転軸（Ａ，Ｂ）に沿って前記記録媒体製品（52）が同時に複数個隔置されるように前記複数の記録媒体製品（52）を保管するための保管領域（15）と，前記機構（50）が前記保管領域（15）に隣接して固定配置され，前記回転軸（Ａ，Ｂ）が前記機構（50）を通過するようになっていることと，前記複数の記録媒体製品（52）を担持し，<u>担持した前記複数の記録媒体製品（52）と共に前記保管領域（15）に対する挿入及び取り出しが可能なように構成され</u>，少なくとも２つの側からアクセス可能なマガジン（70，84）と，　前記回転軸（Ａ，Ｂ）を横切る１つの方向のみから，前記マガジン（70，84）の前記少なくとも２つの側を介して，前記保管領域（15）に保管されている前記複数の記録媒体製品(52)の何れにもアクセスできるように,前記マガジン(70,84）を回転させ，それによって前記回転軸（Ａ，Ｂ）の周りで前記複数の記録媒体製品（52）を一体として回転させるための手段と，及び前記１つの方向から前記記録媒体製品（52）を収集し，前記保管領域（15）と前記機構（50）との間で前記記録媒体製品（52）を転送するように動作可能な転送手段（13）とからなる装置（10)。

（４）手続の経緯

平成5年5月17日	：	特許出願（優先権主張日：平成4年5月15日・英国）
平成13年8月21日	：	拒絶査定
平成13年12月3日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2001-21500号）
平成13年12月27日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成15年9月25日	：	「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願発明は，その出願前に頒布された…引用刊行物…に記載の技術に，本件出願時既に周知となっていた技術を勘案することによって，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法29条２項により特許を受けることができない…
…審決は，本願発明と引用刊行物に記載された発明（以下「引用発明」…）…相違点について，次のとおり認定している。
（相違点）
「　本願発明では，カセットを交換するために，「マガジンが，担持した複数の記録媒体製品と共に保管領域に対する挿入及び取り出しが可能なように構成され」ているのに対し，引用発明では，マガジンは担持した記録媒体製品と共に保管領域に収納されることが規定されているが，実施例では，マガジンは保管領域において，回転可能であるが取り外しは不可能に固定配置され，転送手段とは反対側の開閉蓋11を開くことによりマガジンに対して外部からカセットの投入や交換が行えるようになっている」点
…本願発明，引用発明，周知慣用技術のいずれもが，記録媒体のオートチェンジャという共通の技術分野のものであることから，これらの周知慣用技術を引用発明に適用して，引用発明の固定配置されたマガジンを保管領域に対して挿入及び取り出し可能なものと置換する程度のことは当業者において容易に想到可能と認められるので，この相違は格別のものとは認められない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>前出甲15に記載された挿入及び取り出し可能なマガジンは，それ自体に回転台を有し，また，前出甲16及び17に記載されたマガジンは，いずれもそれら自体にターンテーブルを有しており，マガジンそのものが，すなわち，マガジンが全体として回転するものではない。これに対し，本願発明のマガジンは，マガジンそのものが，すなわちマガジンが全体として回転させられるように構成されているから，両者のマガジンの構成は明確に異なる。本件各周知文献の構成においては，マガジンのケース部に加えて，可動式のターンテーブルの挿入／取り出し動作がなされるために，その動作に応答して，そのような可動部分を確実に装置に係合／解除するための特別な機構が必要になる。一方，<u>マガジン自体に可動部分を有しない本願発明によれば，そのような機構が不要</u>である。また，本願発明では，<u>マガジンの構成をより</u></td><td>審決が本件各周知文献を挙げて認定した周知技術は，複数の記録媒体製品を担持するマガジンをオートチェンジャに対して挿入及び取り出し可能とすることによって，複数記録媒体を担持したマガジン単位で交換するという技術的思想のことを指しているのであり，マガジン自体が回転するか否かという点までも周知技術の認定に含めているわけではない。<u>マガジン全体として回転させられるように構成されていることについては，審決はこれを本願発明と引用発明との一致点</u>で認定しており，原告もこの点については争っていないところである。
また，<u>マガジン自体にターンテーブルのような可動体を有しない</u>ことについては，これらは，本件各周知文献に記載された個別具体的構成要素に過ぎず，審決においては該要素を含めて周知慣用技術と認定しているものではない。そし</td></tr>
</table>

簡単にすることもできる。さらに，挿入／取り出しされるターンテーブルのような可動体との係合／解除機構を装置本体側に必要としない分，本願発明は，装置本体の動作の安定性，確実性の点で優れている。	て，原告は本願発明のものは装置本体に可動体との係合・解除機能を必要としないことにより安全性・確実性の点で優れているとしているが，「マガジンが，担持した複数の記録媒体製品（52）と共に保管領域に対する挿入及び取り出しが可能なように構成され」という構成部分からは当該普遍的作用効果の把握はできない。

裁判所の判断

また，マガジンが全体として回転させられるように構成することの効果として原告が主張する、「マガジンの構成をより簡単にすることもでき、挿入／取り出しされるターンテーブルのような可動体との係合／解除機構を装置本体側に必要としない分、装置本体の動作の安定性、確実性の点で優れている」点は、その構成から普通に想定されることに過ぎず、格別なものとはいえない。そして、本願発明では、マガジンにはターンテーブル等の可動部分がないため、装置本体にマガジンの「可動体」との係合・解除機能が必要ないというのは確かに原告主張のとおりであるが、その反面，装置本体の側には、マガジンを回転させて転送手段（１３）が記録媒体を収集できるようにするためのターンテーブル（１００）が必要とされ、また、マガジンをターンテーブル上の所定の位置まで移動させるための機構が複雑なものとなっている（本件出願時の明細書〔甲２〕の段落【００３５】参照)。そうすると、本願発明においてはマガジンの構成が簡単になった反面、装置本体の構成が複雑になっているのであり、装置本体の動作の安定性・確実性の面で優れているとは必ずしもいえないことになる。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、本願発明のプラス面（「マガジンにはターンテーブル等の可動部分がないため、装置本体にマガジンの「可動体」との係合・解除機能が必要ない」）とマイナス面（「その反面，…ターンテーブル…が必要とされ、また、マガジンをターンテーブル上の所定の位置まで移動させるための機構が複雑なものとな」る）を指摘して、「原告主張の効果はプラス面だけを見たものであって、マイナス面も勘案すれば、トータルで効果（「本願発明においてはマガジンの構成が簡単になった反面、装置本体の構成が複雑になっているのであり、装置本体の動作の安定性・確実性の面で優れているとは必ずしもいえない」）あるとはいえない」旨の判断をしたものである。このような判断が判決に現れるのは、余り見られない。

裁判例 分類	42-6：進歩性の判断において、引用発明と比較した有利な効果の参酌が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	数値限定発明についての格別な作用効果が認められた事例である。

１．書誌的事項

事件	「半導体装置のテスト用プローブ針事件」（無効審判） 知財高判平成18年3月1日（平成17年（行ケ）第10503号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-241690号（特開2000-147004号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、髙野輝久裁判官、佐藤達文裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本件第２発明は、ＤＲＡＭ等の一般的な集積半導体装置の電極パッド（厚さ約０．８μｍ）に対するテスト用プローブ針のコンタクト寿命を高める目的で、テスト用プローブ針の先端部における球状の曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍとし、かつ、その表面粗さを０．４μｍ以下とし、これにより、テスト用プローブ針が寿命を迎えるまでのコンタクト回数を増やし、コンタクト寿命を高めたものである。

（２）技術水準

「…本訴甲３…には，…探針の先端を球状にしたものが記載されているだけであり，曲率半径及び表面粗さに関する記載はない。

…本訴甲４…には，従来の技術として，「先端が直径５０μ～３０μ程度の円錐形状（円錐形の頂端がほぼ球面に近い形状を意味する。以下円錐球状と言う）に形成し，・・・従来から用いられている上記プローブカードのプローブ針は，上述したように直径が３０～５０μｍ程度ほぼ球状をしており」…と記載されており，球の直径３０～５０μｍを曲率半径に換算すると１５～２５μｍとなるものの，表面粗さに関する記載はない。…

…本訴甲５…には，…表２にＮｏ．１～５の先端部曲率半径及び表面粗さが記載されており，先端部曲率半径は「０．６Ｒ～４Ｒ」，表面粗さは「最大粗さ０．６０～０．９０μｍ，Ｒｙ０．６１～０．９３μｍ」（最大粗さはＪＩＳ規格に基づく最大高さＲｙの評価長さをとれないため）のものが示されている。…

…本訴甲６…には，先端部の表面粗さを小さくして，表面性状の良好なプローブピンが製造できる旨の記載があるのみであって，曲率半径及び表面粗さの数値範囲に関する記載はない。

なお，…本訴甲７～１０…は，表面粗さの一般的事項に関する当業者の技術常識を示すものとして提示されたものであって，テスト用プローブ針の先端の曲率半径及び表面粗さに関する記載はない。」

（判決より抜粋）

以上、プローブ針の先端部を球状の曲面としたものを記載した公知文献は存在するが、「その曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍとし、かつ、その表面粗さを０．４μｍ以下」とする技術事項について記載した公知文献は存在しない。

本件特許明細書の記載によれば、従来のフラット針を用いた場合、500回程度のコンタクト回数でコンタクト寿命を迎える（接触抵抗が1オームを越えて接触不良が発生する）とされている。

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項2のみ記載）（本件第2発明）

【請求項２】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において，上記プローブ針は側面部と先端部から構成され，上記先端部は球状の曲面であり，上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ,表面粗さを０．４μｍ以下としたことを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。

（４）手続の経緯

平成11年8月27日	：	特許出願（優先権主張日：平成10年8月31日）
平成14年4月22日	：	特許権の設定登録
平成16年7月16日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2004-80105号）
平成16年10月4日	：	被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成17年4月18日	：	「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">イ　無効理由２（特許法２９条２項違反）について
(ｱ)　本件第２発明について
ｄ　そこで，本件第２発明と，…本訴甲３～６…に記載された発明とを対比すると，…本訴甲３～６…には，本件第２発明の発明特定事項である「曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ以下とした」点（以下「構成Ａ」という。）が記載も示唆もされておらず，この点が容易になし得たものであるとすることできない。…
そして，本件第２発明は，明細書記載の作用効果を奏するものである。
したがって，本件第２発明は，…本訴甲３～６…に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
ウ　そうすると，本件第２発明の構成Ａは，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ」を前提としない限り，訂正明細書に記載された効果と何の関連もないと考えざるを得ないから，従来公知の半導体装</td><td>被告の主張
ア　図８（実施の形態２によるプローブ針の表面粗さと接触抵抗が１オームを越えるコンタクト回数の関係を示す特性図）にあるように，プローブ針のコンタクト寿命は，プローブ針の先端の表</td></tr>
</table>

置のテスト用プローブ針と異なるところはなく，甲３の「探針の前記電極パッドと接触する部分が球面に形成され」…との記載，甲４の「直径５０μ～３０μ程度の円錐形状」…との記載，甲５の「(最大粗さは) １μｍ以下であれば望ましく，０．８μｍ以下であればより望ましい。」…及び…「最大粗さ０．６μｍ」との記載，甲６の「先端部の表面粗さを小さくして，表面性状の良好なプローブピンが製造できる。」…との記載等に基づいて，当業者が容易に発明することができたというべきである。	面粗さ０．４μｍ以下で著しく伸びており，０．４μｍの内と外では，効果において量的に顕著な差異があるから，「０．４μｍ」との数値には臨界的意義があり，かつ，この数値の限定は，「電極パッドにせん断を発生させる」という訂正明細書に記載された効果と密接に関連するものである。…訂正明細書には，電極パッドの厚さを約０．８μｍ以外にした場合においても，表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができたことが示されている。
裁判所の判断 本件第２発明の構成Ａは，「曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ以下とした」というものであるが，甲３ないし６には，この構成Ａについて，記載がない。そして，上記１のとおり，本件第２発明は，構成Ａを備えることによって，急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するから，本件第２発明は，甲３ないし６に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたということはできない。 …当初明細書の段落［００４５］の「表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができること」は，実施の形態１で示された曲率半径ｒが１０≦ｒ≦２０μｍのものについて妥当するのであり，本件第２発明は，電極パッドの厚さを特定しなくても，急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するから，本件第２発明の構成Ａは，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ」を前提とするものではない。	

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、プローブ針の先端部の曲率半径と表面粗さを数値限定した発明について、その実験結果に影響を与えると思われる電極パッドの厚さについての数値限定を含まない状態で、本件特許明細書に記載されている実施の形態2の実験結果と本件特許明細書の記載内容（「上記実施の形態１で示した範囲内で，電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」という記載）とから、格別の作用効果が認められたものといえる。なお、電極パッドは本件第2発明に係るプローブ針が接触する相手側の部材であり、本件第2発明の直接的な構成要素ではない。

この判示事項は、本事案の技術分野に限られるものではないので、技術的射程は広いと考えられるが、具体的な事案の内容が変われば、その判断結果も変わることが想定され、判例安定度は比較的低いものと考えられる。

裁判例分類	42-6：進歩性の判断において、引用発明と比較した有利な効果の参酌が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	異質の効果であっても当業者の予測範囲内であれば進歩性の存在が推認されるわけではないことを判示した事例である。

１．書誌的事項

事件	「交通機関積載物重量自己表示機事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年1月30日（平成18年（行ケ）第10222号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-320651号（特開平10-129338号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、（旧）第17条の2第5項、第126条第4項、第53条第1項
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、髙野輝久裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、積載物の重量超過により起きる交通事故や道路の痛みを防ぐために、交通機関に積載されている荷物の重量を計測して各種の報知方式により外部の第三者へ報知することにより、運転者に対して心理的に違法過積載を思いとどませたり、警察の取り締まりを容易にしたりして、違法過積載を少なくするものである。

（２）技術水準

（ⅰ）引用例：実開平7-5918号のCD-ROM（審決の認定）

「…引用例には,「トラック等の車輌に積載されている荷物の重量を計測し，その計測結果を外部の第三者に表示するために，車輌後部の荷台側面等の車輌適所に表示器を設ける方式等」の発明（引用発明）が開示されている…」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知技術（審決の認定）

「画像などを投影する表示方式は従前周知の技術」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項2のみ記載）（本願補正発明）

【請求項２】交通機関に積載されている荷物の重量を計測し　外部の第三者に自己表示，外部の第三者には　交通機関の外壁等に投影する方式等，

又は　窓ガラス内より表示，窓ガラス内より投影する方式等，

又は　天井の上部に表示機を搭載する方式，

又は　プライバシーの問題があるのなら警察官等や関係者だけに　積載重量の内容を取り出す事が出来る方式，有線　無線　音波　磁気　光等の通信，

又は　警察官等や関係者だけに分かる表示方式。

（本願補正発明に択一的に含まれる発明のうち,「交通機関に積載されている荷物の重量を計測し　外部の第三者に自己表示，外部の第三者には　交通機関の外壁等に投影する方式等」の発明を，審決と同様に，以下「本願補正発明１」という）

（４）手続の経緯

平成15年6月24日　　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2003-14495号）、
　　　　　　　　　　　　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成18年3月22日　　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願補正発明１と引用発明の…相違点は以下のとおりである。
＜相違点＞
交通機関の外壁等に「表示する方式等」が，本願補正発明１は「投影する方式等」であるのに対して，引用発明は「表示器を設ける方式等」である点。
（２）そこで，上記相違点について検討すると，画像などを投影する表示方式は従前周知の技術であり，…アナログ式の表示器のような表示器を用いる方式とするか，上記周知の画像などを投影して表示する方式とするかは，当業者の必要に応じて適宜選択し得た事項にすぎない。
また、本願補正発明１が奏する作用効果も，上記引用発明及び上記周知の技術から予測される程度以上のものでもない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…特許庁の「平成６年改正特許法等における審査及び審判の運用」（…以下「審査及び審判の運用」という）…
…「審査及び審判の運用」は，「請求項に係る発明が，有利な効果であって引用発明が有するものとは異質の効果を有する場合，あるいは同質の有利な効果であるが際だって優れた効果を有し，これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には，この事実により進歩性の存在が推認される。」（６６頁１６～２０行）とするところ，投影の倍率を変更するだけで，容易に表示サイズを大きくし得ることは，投影による表示方式に特有なものであって，引用発明が有する効果とは異質の効果であるから，当業者の予測可能性は問題とはならない。</td><td>被告の主張
…本願補正明細書…には，投影による表示方式が，他の表示方式と比較して顕著な作用効果を奏することを窺わせるような記載は全くない。したがって，…原告の主張は，そもそも，明細書に根拠を有さないものであって，失当である。</td></tr>
</table>

裁判所の判断

…「審査及び審判の運用」の上記記載中の「引用発明」の語が，いわゆる主引用例に係る発明に限られるものではなく，副引用例に係る発明も含めて「引用発明」と称していることは，上記記載の直前にある「複数の引用発明の組み合わせにより，一見，当業者が容易に想到できたとされる場合であっても，」との記載における「引用発明」の語の用い方に照らして明らかであり，そうであれば，副引用例に係る発明と同様の機能を営む周知技術も，この記載に係る「引用発明」に含まれるというべきである。そして，車両における外部の第三者に対する画像の表示方式としての投影による表示方式が，本件特許出願当時において，周知技術であったと認められること，及び，本件において，上記周知技術が副引用例に係る発明と同様の機能を営んでいること…から，たとえ，投影の倍率を変更するだけで，容易に表示サイズを大きくし得ることが，投影による表示方式に特有なものであったとしても，それが，「審査及び審判の運用」の上記記載における「引用発明」と異質の効果であるということはできない。のみならず，たとえ，「請求項に係る発明」が引用発明の効果とは異質な効果を奏する場合であっても，その異質の効果が，技術水準から当業者が予測することができるものである場合には，当該異質の効果を奏するからといって，進歩性の存在が推認されるものではない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本願出願当時における「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用（特許庁、1995年）」の66頁16～20行に記載されている「請求項に係る発明が、有利な効果であって引用発明が有するものとは異質の効果を有する場合、あるいは同質の有利な効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。」という進歩性判断に関する効果の取扱いに関しては、現行の審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)「引用発明と比較した有利な効果」の内容に共通する点があるため、本判決の判示事項は、現行の審査基準においても、なお有効なものであると考える。

本判決の判示事項は、異質の効果であっても当業者の予測範囲内であれば進歩性の存在が推認されるわけではないという判断基準を示すものであるが、この判断基準自体は、異質の効果を奏する発明の進歩性に関する一般的な判断基準を示すものといえるので、判例安定度も高いものと考えられる。

一方で、本判決の判示事項は、本事案の技術分野に限られるものではないが、もともと当業者の効果予測が困難で、かつ、進歩性判断で異質な効果が重要視されることが多い化学分野の発明については、本判決の判示事項をそのまま適合できない面もあり、技術的射程は当業者の効果予測が容易な物理分野の発明に限られると解すべきと考える。

裁判例分類	42-6：進歩性の判断において、引用発明と比較した有利な効果の参酌が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	出願後に提出された実験結果を参酌して進歩性が認められた事例である。

１．書誌的事項

事件	「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法事件」(査定不服審判) 知財高判平成24年5月28日（平成22年（行ケ）第10203号)
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2155号89頁
出願番号	特願2000-514993号（特表2001-519148号公報)
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、癌の治療に有用なものであり、腫瘍細胞における異種遺伝子、特に細胞傷害性生成物をコードする遺伝子の特異的発現に関する。

（２）技術水準（審決の認定）

（ⅰ）引用例１：特表平9-504955号公報

「引用例１の…癌における遺伝子治療のための組換えベクターである欠損組換えアデノウイルスに含まれる発現シグナル即ちプロモーターとしては，…正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では活性を示すものが使用されている。」(判決より抜粋)

（ⅱ）引用例３から６

「…引用例３の…記載より明らかなように，そもそもＨ１９遺伝子は，胚の初期段階から胎児期を通じ多数の異なる胚組織で豊富に発現するものの,出生後にはＨ１９遺伝子の発現は抑制されること，しかしながら，出生後，Ｈ１９遺伝子は子供や成人の膀胱癌を含む多種の腫瘍で発現することは，本件優先日前，既に公知であった。

この公知事項に基づけば，出生後において，Ｈ１９遺伝子は，正常組織では発現しないものの，膀胱癌を含む多種の腫瘍では発現していることから，このＨ１９遺伝子の発現を調節している配列即ちプロモーターは，αーフェトプロテインプロモーターと同様に，成人の癌細胞で優先的に発現させるよう機能するが，子供や成人の正常細胞（非疾患細胞）では発現しないように抑制されていると，当業者であれば普通に理解することである。

そして，このＨ１９遺伝子の発現を調節しているプロモーターについては，引用例４の…記載，引用例５の…記載及び引用例６の…記載より，本件優先日前既に公知であった。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明1）

【請求項１】細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する，腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクターであって，前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である，前記ベクター。

（４）手続の経緯

平成10年10月4日	：	特許出願（優先権主張日：平成9年10月3日・米国）
平成18年1月18日	：	拒絶査定
平成18年4月24日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2006-7782号）
平成22年1月14日	：	手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年2月9日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本願発明１は，その優先日当時，…引用発明１…に…引用例３ないし６…に記載された事項を組み合わせることで，当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く。
・相違点(i)
該調節配列が，本願発明１は，’H19’の調節配列であるのに対し，引用発明１は，H19の調節配列ではない点
・相違点(ii)
該腫瘍細胞が，本願発明１は，膀胱癌細胞又は膀胱癌であるのに対し，引用発明１は，膀胱癌細胞又は膀胱癌と特定されていない点
…（１）　上記相違点（ｉ）について
…引用例１の…記載の欠損組換えアデノウイルスに含まれる発現シグナル即ちプロモーターとして，引用例３の…記載に基づき，正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では活性を示すと理解できる，Ｈ１９遺伝子の発現を調節しているプロモーターを用いることは，当業者が容易に想到し得ることである。そして，該Ｈ１９遺伝子のプロモーターは，引用例４～６の記載から明らかなように，当業者が容易に利用できるものに過ぎない。
…（２）上記相違点（ｉｉ）について
引用例３の…表１中　腫瘍の欄の『膀胱癌』が記載されているのであるから，該腫瘍細胞として膀胱癌細胞または膀胱癌を選択することも，当業者が容易になし得たことである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…腫瘍細胞（癌細胞）で優先的に発現している数多くの公知の遺伝子のプロモーターの中から，腫瘍細胞に特異的かつ高レベルで異種配列を発現できるプロモーターを見出すことは当業者に</td><td>被告の主張
…当業者であれば，所望の特性を有するプロモーターがあれば，必要な活性を示すか否か，その使用の可否を検討するものであり，ある遺伝子のプロモーターが実際に治療に使えるほどに導入遺</td></tr>
</table>

とって容易ではなかった。

引用例１には，ＡＦＰプロモーターやＩＧＦ－ⅡＰ３プロモーターを用いて肝腫瘍細胞中で導入遺伝子を発現させることが記載されているが，実際に行われたのは，キメラプロモーターＥＢＮＡ１－ＲＥ／ＴＰ１の制御下で，組み替えアデノウイルスを用いてＥＢＶに感染した腫瘍細胞（ＥＢＶが被感染細胞に特有の抗原を呈させるので，この抗原を手掛かりとして誘導されるプロモーターを用いる。）中で単純ヘルペスウイルスチミジンキナーゼ遺伝子（ｔｋ），大腸菌のβ－ガラクトシターゼ遺伝子（βｇａｌ）やクロラムフェニコールアセチルトンスフェラーゼ遺伝子（ＣＡＴ）を発現させることにすぎず，引用例１中には，腫瘍細胞中でＨ１９遺伝子を導入・発現させることや，かかる発現を引き起こすためにＨ１９プロモーター，エンハンサーを用いることや，Ｈ１９遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し，これを癌治療に用いることは記載も示唆もされていない。

また，膀胱癌はウイルス感染によって発症する疾患ではないから，アデノウイルスを感染させる引用発明１を膀胱癌に適用することは困難である。

…引用例３ないし６においては，Ｈ１９プロモーターやＨ１９エンハンサーが膀胱腫瘍細胞で導入遺伝子を高度に発現させる能力があることや，Ｈ１９遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し，これを癌治療に用いることは記載も示唆もされていない。

…審決は，Ｈ１９プロモーターが導入遺伝子を発現しなかった例や，Ｈ１９エンハンサーが不活性であった例等に関する記載を無視し，Ｈ１９遺伝子の調節配列が活性を示す例のみを引き合いにして，相違点(i)に係る構成の容易想到性を肯定したものであって，審決の判断には誤りがある。

伝子を発現できるような高活性なプロモーターであるとは限らなくても，それが腫瘍細胞で特異的に発現していれば，その使用を躊躇するものではない。いったんｍＲＮＡ転写酵素がプロモーターに結合して遺伝子の転写が開始されれば，その対象が同種の遺伝子であるか異種の遺伝子であるかにかかわらず，発現活性を示すことは当業者の技術常識である。引用例３の表１等では，Ｈ１９遺伝子が腫瘍細胞で特異的に発現することが記載されており，Ｈ１９プロモーターが機能していた（十分な発現活性を示した）ことは明らかであるから，当業者がその調節配列の使用を検討することに何ら論理的無理はない。

…本件優先日当時，サイレンシングが当業者に広く知られていたとはいえないし，上記当時，既に，プロモーターを利用して導入遺伝子を発現させる技術は当業者の常套手段になっていたから，上記当時，仮に生体内でサイレンシング等により所望の結果が得られない可能性があったとしても，当業者はＨ１９プロモーターを用いて導入遺伝子を発現させることを試みたはずである。

…「該腫瘍細胞として膀胱癌細胞または膀胱癌を選択することも，当業者が容易になし得たことである。」とした審決の相違点(ii)に係る構成の容易想到性判断に誤りはない。

(3)　本願当初明細書の実施例である９節（段落【００７７】，【００７８】）では，膀胱腫瘍モデルマウスにおけるＨ１９調節配列を使用した遺伝子療法の一般的な方法が記載されているにとどまり，マウスに実際に投与する際の具体的手法等について記載されていない。実験結果についても，「マウスの実験群内の膀胱腫瘍は，対照群内の膀胱腫瘍と比較し，腫瘍の大きさが減少し壊死する」という記載がなされているにとどまり，具体的な腫瘍の計測結果や壊死の状況は一切記載されておらず，実験結果を客観的に確認できない。そして，９節では，他の実施例には存在する「結果と考察」

<table>
<tr>
<td>…引用例４ないし６は，膀胱癌の治療を目的とするものではなく，本願発明１の目的とは全く異なる。そうすると，引用発明１に引用例３ないし６に記載された発明を適用する動機付けに欠けるか，適用したとしても，当業者において相違点(ii)に想到することが容易でない。
…Ｈ１９エンハンサーは腫瘍組織の別に応じて活性を有し（組織特異的），本件優先日当時，Ｈ１９遺伝子の調節配列を利用したベクターが膀胱癌の治療に効果があるかは不明であった。本願発明１の発明者は，Ｈ１９プロモーター，Ｈ１９エンハンサーを含む調節配列により，腫瘍細胞を傷害し得る異種配列（導入遺伝子）を発現させるベクターが，膀胱癌の治療に効果を有するという知見を初めて見出したのであって，かかる作用効果は引用例からは予測し得ない格別顕著なものである。
…原告は審判の段階で参考資料を提出して本願発明１の顕著な効果を説明したが，審決は出願後に公表された論文等であるとしてこれらを参酌しなかった。本願明細書には本願発明１のベクターが奏する効果を認識できる記載がされているから，上記参考資料を参酌しなかった審決は誤りである。すなわち，審判での参考資料１，２，４，１０（甲１０，１１，１３，１９）によれば，ジフテリア毒素（ＤＴ－Ａ）に機能的に連結されたＨ１９調節配列を含む本願発明１のベクターは，膀胱癌治療に対して格別顕著な優れた効果を奏するとともに，副作用が見られず安全性が高いということができる。</td>
<td>欄が記載されていない上に，他の実施例では過去形で実験結果が記載されているのとは対照的に，現在形で実験結果が記載されており，実際に実験が行われたか疑問である。原告が真に実験を行っていれば，容易にその結果を本願当初明細書に記載できたはずであって（P.Ohanaほか著「USE OF H19 REGULATORY SEQUENCES FOR TARGETED GENE THERAPY IN CANCER」，２００２年（平成１４年）発行 Int.J.Cancer Vol.98，６４５～６５０頁，乙６参照），本願明細書の作用効果の記載（段落【００７８】）は，いわば願望を記載したものにすぎない。原告が参考文献として提出する文献がいずれも本件出願後のものであるのは，この証左である。かかる具体性を欠いた記載をもって発明の作用効果を開示したものとすることは，何らの実験による確認無しに，憶測のみで多数の可能性について特許出願し，出願後に確認を行い初めて効果があると判明した部分について，その後参考文献や実験成績証明書と称してデータを提出することにより特許権を取得することを許す結果となって，出願当初から十分な確認データを開示する第三者との間に著しい不均衡を生じ，先願主義の原則にも悖るし，発明の公開の代償として独占権を付与する特許制度の趣旨に反する。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
⑵…本願明細書の段落【００７８】には，化学的に膀胱腫瘍を発症させたマウスに対し，Ｈ１９調節配列を使用した遺伝子療法を施した実施例につき，「対照及び実験群の間で，腫瘍のサイズ，数及び壊死を比較する。シュードモナス毒素の発現は，マウスの実験群からの膀胱腫瘍内のＨ１９の発現と同時局在化することがわかる。さらに，マウスの実験群の膀胱腫瘍は，マウスの対照群内の膀胱腫瘍に比べてサイズ及び壊死が減少している。」との記載があり（なお，最後の１文は，「膀胱腫瘍のサイズが減少し，膀胱腫瘍が壊死している」の誤りであることが明らかである。），本願発明１のベク</td>
</tr>
</table>

ターによって，マウスを使用した膀胱腫瘍に対する実験で，対照群に対して膀胱腫瘍の大きさが有意に小さくなり，腫瘍細胞の壊死が見られた旨が明らかにされている。

そして，上記に加えて，本願発明１の発明者らも執筆者として名を連ねている論文である「The Oncofetal H19 RNA in human cancer, from the bench to the patient」(Cancer Therapy３巻，２００５年（平成１７年）発行，審判での参考資料１，甲１０）１ないし１８頁には，Ｈ１９遺伝子調節配列を用いたベクターの効果について，①膀胱癌（腫瘍）を発症させたマウスにジフテリア毒素を産生する遺伝子（ＤＴ－Ａ）等を誘導するプロモーターを使用したベクターを投与したところ，対照のマウスに対して腫瘍の平均重量が４０％少なかったこと，②ヒト膀胱癌（腫瘍）を発症させたヌードマウスにＤＴ－Ａを誘導するプロモーターを使用したベクター（ＤＴＡ－Ｈ１９）を投与したところ，投与しない対照のマウスが腫瘍の体積を２．５倍に拡大させたのに対し，腫瘍の増殖速度が顕著に小さく，広範囲の腫瘍細胞の壊死が見られたこと，③膀胱癌（腫瘍）を発症させたラットに上記ベクターＤＴＡ－Ｈ１９を投与したところ，対照のラットに対して腫瘍の大きさの平均値が９５％も小さかったこと，④難治性の表層性膀胱癌（腫瘍）を患っている２人の患者に経尿道的に上記ベクターＤＴＡ－Ｈ１９を投与したところ，腫瘍の体積が７５％縮小し，腫瘍細胞の壊死が見られ，その後１４か月（１人については１７か月）が経過しても移行上皮癌（ＴＣＣ）が再発しなかったことが記載されている。また，原告が提出する参考資料である「1.1 Compassionate Use Human Clinical Studies」と題する書面（審判での参考資料２，甲１１）及び本願発明１の発明者らも執筆者として名を連ねている論文「Plasmid-based gene therapy for human bladder cancer」(QIAGEN NEWS 2005，審判での参考資料４，甲１３）にも，上記④と概ね同様の効果に係る記載がある。

本願明細書の段落【００７８】には，具体的に数値等を盛り込んで作用効果が記載されているわけではないが，上記①，②は上記段落中の本願発明１の作用効果の記載の範囲内のものであることが明らかであり，甲第１０号証の実験結果を本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌しても，先願主義との関係で第三者との間の公平を害することにはならないというべきである。

そうすると，本願発明１には，引用例１，３ないし６からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといい得るから，…本件優先日当時，当業者において容易に本願発明１を発明できたものであるとはいえず，本願発明１は進歩性を欠くものではない。

本願発明１は，引用発明１に引用例３ないし６記載の発明ないし技術的事項を適用することにより，当業者において容易に発明することができたものであるかどうか疑問があり，本願発明１によって奏される作用効果は当業者において予測し得ない格別有利なものであるから，本願発明１は進歩性を欠くとはいえない。したがって，これに反して本願発明１の進歩性を否定した審決の判断には誤りがある。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、審判段階で提出の甲第10号証に記載された実験結果について、本件明細書に記載の作用効果の記載の範囲内のものであることが明らかで、先願主義との関係で第三者との間の公平を害することにはならないという理由で参酌して、本願発明1には、引用例1、3ないし6からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるとした。

進歩性判断の手法として､出願後に提出された実験結果を参酌して進歩性が認められた例としては､

「日焼け止め剤組成物事件」知財高判平成22年7月15日（平成21年（行ケ）第10238号）と同様であり、化学・バイオ分野において、共通に適用可能な判示内容である。

裁判例 分類	42-6：進歩性の判断において、引用発明と比較した有利な効果の参酌が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「洗浄剤組成物事件」（無効審判） 知財高判平成25年2月27日（平成24年（行ケ）第10177号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2225号124頁
出願番号	特願平8-194727号（特開平9-221697号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、洗浄効果に優れ、かつ生分解性の良い、食品工業でのプロセス洗浄及び各種工業プロセスでの硬表面洗浄に用いられ、アルカリ金属水酸化物、アミノジカルボン酸二酢酸塩類及びグリコール酸塩類を含有する洗浄剤組成物に関する。

（２）技術水準（審決の認定）

（ⅰ）甲１文献（引用発明１ｂ）：英国特許第1,439,518号公報

「モノクロル酢酸の溶液と苛性ソーダの溶液をグルタミン酸モノナトリウム塩の水溶液に同時に添加することにより得られ，ここで（ａ）該アルカリは反応媒体のｐＨが９．２～９．５に維持される量で使用され；（ｂ）反応は７０～７５℃の範囲の温度で行われ，かつ；（ｃ）グルタミン酸のモル当たり２．６モルのモノクロル酢酸が使用される，反応によって得られた，Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチルー２－アミノペンタン二酸のトリナトリウム塩６０重量%を含み，さらに，該反応の二次的反応によって生成した不純物であるグリコール酸ナトリウム１２重量%及び全体が１００重量%となる量の塩化ナトリウムを含む，無毒性，非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物」
（判決より抜粋）

（ⅱ）甲２文献：特開昭50－3979号公報

「モノクロル酢酸とアミノジカルボン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させることによりアミノジカルボン酸のアミノ基の窒素にカルボキシメチル基を結合させて得られる，グルタミン酸二酢酸ナトリウム塩６０重量%を含み，さらに，該反応の二次的反応によって生成した副生物であるグリコール酸ナトリウム１２重量%及び全体が１００重量%となる量の塩を含む，無毒性，非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】水酸化ナトリウム，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類，及びグリコール酸ナトリウムを含有し，水酸化ナトリウムの配合量が組成物の０．１～４０重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物。

（４）手続の経緯

平成8年7月24日　：　被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成7年12月11日）
平成20年4月25日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年8月25日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2011-800147号）
平成24年4月12日　：　請求不成立の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">ウ　本件発明１と引用発明１ｂとの相違点
　(ｳ)　相違点３’
　本件発明１は「水酸化ナトリウム」を含有し，その「配合量」は「組成物の０．１～４０重量%」と規定するのに対し，引用発明１ｂは水酸化ナトリウムの含有を規定していない点
　(ｴ)　相違点４’
　本件発明１は「グリコール酸ナトリウム」の含有の位置づけを規定していないのに対し，引用発明１ｂは「グリコール酸ナトリウム」を「二次的反応によって生成した不純物」として含有するものと規定する点
　…本件発明１の相違点４’に係る構成は，引用発明１ｂ及び甲２文献等に基づいて，当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。仮に，本件発明１の相違点４’が実質的な相違ではないという前提に立ったとしても，本件発明１の効果は，甲１文献，甲２文献等の記載より予測できる範囲を超えたものである。したがって，本件発明１は，引用発明１ｂ，甲２文献等から，当業者が容易に発明することができたものであるとはいえない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>　審決は，「グリコール酸ナトリウムを洗浄剤組成物に含有させることによる本件発明１における洗浄性向上の効果が予測可能であったということはできない。そうすると，本件発明１の効果は，甲１ないし甲６の記載より予測できる範囲を超えたものであって，格別のものである。」として，本件発明１が容易想到ではないと判断した。
　一つの公知文献に記載されている一つの組成</td><td>　…本件発明１の洗浄剤組成物は，主成分を水酸化ナトリウム，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類，並びにグリコール酸ナトリウムとすることを特徴とする。本件発明１の洗浄剤組成物は，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類にグリコール酸ナトリウムを添加することにより，その洗浄能力を，従来技術であるエチレンジアミン四酢酸（Ｅ</td></tr>
</table>

物が，構成要件Ｘと構成要件Ｙを同時に含有している場合に，構成要件Ｘと構成要件Ｙを組み合わせることによる効果の予測性から容易想到性の有無を推定するという判断方法は誤りである。上記組成物は，構成要件Ｘと構成要件Ｙの両者を含んでいるのであるから，その組合せによる効果は，上記組成物が既に発揮できるものである。 本件では，グルタミン酸二酢酸塩６０重量％とグリコール酸ナトリウム１２重量％とを含有する金属イオン封鎖剤組成物ＯＳ$_1$を含む洗浄剤組成物は既に知られており，グルタミン酸二酢酸塩にグリコール酸ナトリウムを組み合わせると洗浄効果が上がることを後に確認しても，構成上の差異がないばかりでなく，その効果は，公知の洗浄剤組成物において既に内在されているのであり，効果の点から本件発明１の進歩性を認めるのは，誤りである。	ＤＴＡ）塩類を主成分とする洗浄剤と同等とし，同時に，生分解性に優れるという，顕著な作用効果を持つ。 当業者はグリコール酸を通常，酸洗浄剤と考え，特別な意図がない限り強アルカリ条件下で用いる洗浄剤組成物の成分とは考えない。 本件発明１は，このような本件特許の優先日当時の当業者の技術常識と相反する３成分の組合せによって，ＥＤＴＡ塩類を主成分とする洗浄剤組成物と同程度に洗浄能力が向上するという顕著な作用効果を見いだしたものである。

裁判所の判断

…原告は，グルタミン酸二酢酸塩とグリコール酸ナトリウムを含有する金属イオン封鎖剤組成物ＯＳ$_1$を含む洗浄剤組成物は既に知られており，グルタミン酸二酢酸塩にグリコール酸ナトリウムを組み合わせると洗浄効果が上がることを後に確認しても，その効果は，公知の洗浄剤組成物において既に内在しているものであることから，効果の点から本件発明１の進歩性を認めるのは不合理であると主張する。

甲１文献には，グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩６０重量％，グリコール酸ナトリウム１２重量％を含有する金属イオン封鎖剤組成物ＯＳ$_1$は開示されているが，ＯＳ$_1$を含む洗浄剤組成物に水酸化ナトリウムが含まれることは開示されていない。

本件発明１（水酸化ナトリウム，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類，並びにグリコール酸ナトリウムの３成分を主成分とする洗浄剤組成物）は，本件特許の優先日前に公知ではなく，本件発明１における前記効果が甲１文献等公知の洗浄剤組成物から予測できたものとすることはできない…

以上のとおり，本件発明１の洗浄剤組成物は，引用発明１ｂの金属イオン封鎖剤組成物と異なる成分により構成されるものであるが，加えて，本件は，当業者の間では，従来，グリコール酸ナトリウムは，グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩を高収率で得ることを阻害する二次的反応によって生成された不純物であると認識されていたことに対して，本件発明１では，逆に，グリコール酸ナトリウムを組み合わせることが，洗浄効果を上げるに当たって有益である旨を確認して，必須の構成としたものであり，その点は，本件発明１の進歩性を認める上で，参酌されるべき一つの要素となり得るといえる。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、構成要件については引用例に記載されているとしたものの、本件発明においては積極的に主成分とすることにより、公知の組成物から本件発明における効果が予測できなかったとした点において、審査基準第Ⅱ部第2章2.5（3）に記載の「有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する」という進歩性判断における引用発明と比較した有利な効果の基本的な考え方に一致し、判定安定度は高いと考えられる。また、技術的射程も広いと考えられる。

裁判例分類	42-6：進歩性の判断において、引用発明と比較した有利な効果の参酌が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩事件」（無効審判） 知財高判平成25年7月24日（平成24年（行ケ）第10206号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2226号93頁
出願番号	特願2000-32961号（特開2000-198784号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり、更に代謝速度、蛋白結合率にも差が生じることが知られていることから、医薬品には薬理学的に好ましい光学異性体を提供する必要があるところ、本件特許発明は、モルモットを使用した、ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologous PCA反応抑制作用試験で、(S)-エステルが(R)-エステルより優れた活性を有することから、絶対配置が(S)体である本件化合物は、生体内で抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性の本体として作用する優れた光学異性体であることを見出したというものである。

また，医薬品は，高度な品質を確保するために物理化学的安定性に優れた性質を有することが望まれるところ、本件特許発明は、絶対配置が(S)体である本件化合物の様々な酸付加塩で多くのものは、油状物であるか、吸湿性の結晶であったが、ベンゼンスルホン酸塩は吸湿性の少ない結晶として得られ、かつ、保存安定性に優れることから、医薬品として特に適した化合物であることを見出したというものである。

（２）技術水準

（ⅰ）甲２公報（甲２発明）：特開平2-25465号公報及び特願昭63-175142号についての特許法17条の2の規定による補正の掲載（審決の認定）

「４－〔４－〔(４－クロロフェニル)（２－ピリジル）メトキシ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩を有効成分とする抗ヒスタミン剤」（判決より抜粋）

（ⅱ）甲７５の１刊行物：「分離技術」第25巻第5号（判決の認定）

「…本件特許の優先日…における技術常識として，光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合があることが広く知られており，近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により，光学異性体間で生物に対する作用が異なる化学物質については，これをラセミ体のままで使用するのではなく，光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件特許発明1）

【請求項１】実質的に（R）体を含有しない，（S）－４－〔４－〔(４－クロロフェニル)（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩を有効成分としてなる，医薬組成物。

（４）手続の経緯

平成12年2月10日　：　被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成8年12月26日）
平成22年8月6日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年6月9日　：　原告による無効審判の請求（無効2011-800097号）
平成24年4月23日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件特許発明１は，…甲２公報等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえないから，本件特許発明１に係る特許は，特許法２９条…２項の規定に違反してされたものとすることはできない。
(2)　審決が認定した甲２発明の内容，同発明と本件特許発明１との…相違点は，次のとおりである。
ウ　相違点
医薬組成物の有効成分である４－〔４－〔(４－クロロフェニル)（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩を構成する４－〔４－〔(４－クロロフェニル)（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸が，<u>本件特許発明１では「実質的に（R）体を含有しない，（S）体」であるのに対し，甲２発明では，光学異性についての特定がされていない点</u>
（以下，４－〔４－〔(４－クロロフェニル)（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸を「本件化合物」という。）</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張　ア　審決は，本件明細書には，（S）体が（R）体よりも優れていることを示す薬理試験結果が記載されているので，（S）体である場合とラセミ体である場合の医薬組成物としての効果上の違いを理解し得ると判断しているが，この判断は誤りである。
本件明細書に記載されているのは，（S）－((S）ブタン酸エチルのフマル酸塩）と（R）－エステル（(R）－ブタン酸エチルのフマル酸塩）の薬理効果を比較したデータであり，エステル化されていない本件化合物の（S）体や（R）体はもちろん，ラセミ体との効果上の違いは何ら理解できない。</td><td>被告の主張
原告は，本件特許発明の効果についての審決の判断に誤りがある旨主張する。しかし，本件特許発明の薬理効果については，審決が「…上記の試験結果から，定性的には，その有効成分のベシル酸塩を構成する本件化合物が（S）体である場合とラセミ体である場合の医薬組成物としての効果上の違いを理解し得ると解される。」と認定しているとおりであり，審決の判断に誤りはない。</td></tr>
</table>

イ　ラセミ体ではそれを構成する２種の光学異性体のうち一方のみが所望の生物活性を有している場合が大変多く…，（R）体－エステルが（S）体－エステルより効果があるといっても，それは光学異性体間でごく普通に認められることである。 　ウ　本件化合物の（R）体が全く薬効を示さないことは，国立医薬品食品衛生研究所長の審査報告書…で明らかにされており，（R）体は一般症状及び循環器系にも影響を与えないことが記載されているから，ラセミ体と比較しても本件化合物の（S）体は２倍程度の効果しか示さないこととなり，本件特許発明の進歩性を基礎づけるような顕著な効果は認められない。	

裁判所の判断

…本件明細書（甲１）には，ヒスタミンショック死抑制作用試験において（S）-エステルが（R）-エステルより約４３倍強い活性を示したこと，homologous ＰＣＡ反応抑制作用試験において（S）-エステルが（R）-エステルより約１００倍以上強い作用を示したことが記載されている…ところ，本件明細書は，この本件化合物のエステルによる（S）体と（R）体の比較を根拠に，本件化合物の（S）体がより優れた光学活性体であり，生体内で活性本体として作用すると結論づけている…。

そして，このことは，…実験成績証明書に，モルモットから摘出した回腸におけるヒスタミン誘発収縮に対する薬理試験…の結果，本件化合物の（S）体のベンゼンスルホン酸塩がそのラセミ体に対して約７倍の活性を示したことが記載されており，また，本件明細書に記載のヒスタミンショック死抑制作用試験と同様の試験…の結果，本件化合物の（S）体のベンゼンスルホン酸がラセミ体に対して約３倍の生存率を示したことが記載されていることからも裏付けられる。

そうすると，本件化合物の（S）体は，その（R）体と比較して，当業者が通常考えるラセミ体を構成する２種の光学異性体間の生物活性の差以上の高い活性を有するものということができる。

したがって，本件化合物の（S）体のベンゼンスルホン酸は，審決が認定した甲２発明であるラセミ体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩と比較して，当業者が予測することのできない顕著な薬理効果を有するものといえる。

…原告は，本件明細書に記載されているのは，（S）－ *（エステル）* （（S）ブタン酸エチルのフマル酸塩）と（R）－エステル（（R）－ブタン酸エチルのフマル酸塩）の薬理効果を比較したデータであり，エステル化されていない本件化合物の（S）体や（R）体はもちろん，ラセミ体との効果上の違いは何ら理解できないと主張する。

…本件明細書には，ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologous ＰＣＡ反応抑制作用試験で，（S）-エステルが（R）-エステルより優れた活性を有することが記載され…，また，…「（S）－エステルの代謝物である式（Ｉ）の（S）－ピペリジン誘導体は，（S）－エステルと同等の薬理

作用を示す」との記載があり，…「（Ｓ）－ピペリジン誘導体（Ｉ）のベンゼンスルホン酸塩及び安息香酸塩は，抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性を有するより優れた光学活性体であり，生体内で活性本体として作用し，また物理化学的に優れた安定性を示すことから，医薬品として適した性質を有する」との記載…からすれば，本件明細書には，本件化合物の（Ｓ）体が（Ｒ）体と比較して優れた活性を有することが記載され，開示されているというべきである…。

…実験成績証明書に記載の薬理試験では，…本件化合物の（Ｓ）体のベンゼンスルホン酸塩がそのラセミ体に対して約７倍という高い活性を示したことが記載され…，この数値は，仮に２種の光学異性体のうち一方のみが生物活性を有し，他方が生物活性を有さないと仮定した場合の活性の差，すなわち，２倍の差を上回るものである。

したがって，本件化合物の（Ｓ）体は，その（Ｒ）体と比較して，当業者が通常考えるラセミ体を構成する２種の光学異性体間の生物活性の差以上の高い活性を有するものということができる。

…原告は，…報告書には，（Ｒ）体は一般症状及び循環器系にも影響を与えないことが記載されているので，ラセミ体と比較しても本件化合物の（Ｓ）体は２倍程度の効果しか示さないこととなり，本件発明に進歩性を基礎づけるような顕著な効果は認められない旨を主張する。

しかし，上記報告書…には，「光学異性体であるＲ体は薬効を示さなかった。」と記載されているにすぎず，この記載が，いかなる薬理試験において，どの程度の用量を使用した結果に基づくものであるかは不明である。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の争点は、ラセミ体とその光学異性体が薬理効果等で異なることが知られている医薬分野における特有の問題といえる。また、本判決は、公知のラセミ体が2種の光学異性体で構成される事例に関するものであるから、公知のラセミ体が3種以上の光学異性体で構成される事例に直ちに適用され得るとはいえない。そうすると、本判決の判示内容の技術的射程はさほど広くないといえる。

具体的には、本判決では、公知のラセミ体が2種の光学異性体で構成される場合、一方の光学異性体が、もう一方の光学異性体より、2倍を超える活性を示すことが顕著な効果であると認定している。

一方、「乾癬治療用医薬組成物事件」知財高判平成26年8月7日（平成25年（行ケ）第10170号）では、「ラセミ体の薬理活性は必ずしも有効な光学異性体の２分の１となるわけではないことが，本願優先日前から広く認識されていた。光学異性体においては，…他方の光学異性体の活性に影響を与えることもあるのであって，ラセミ体の活性が光学異性体の２分の１とは大きく異なる場合が充分想定される。そうすると，当該光学異性体のもつ薬理活性が公知のラセミ体のそれと比較して顕著であることを根拠として当該光学異性体についての進歩性が肯定されるかは，当該光学異性体のラセミ体と比較した薬理活性の意義や性質，薬理活性の差異が生体内におけるものか試験管内でのものか，当該化合物に関する当業者の認識その他の事情を総合考慮して，当該光学異性体の薬理活性が当業者にとって予想できない顕著なものであったかが探究されるべきもので，単に薬理活性がラセミ体の２倍であるとの固定的な基準によって判断されるべきものではないと解するのが相当である。」と判示する。要するに、単純に2倍以上の差があれば直ちに進歩性があるとまではいえないということである。そうすると、本判決の判示内容の安定度はさほど高くないことが推察される。

裁判例分類	42-6-1：進歩性の判断において、本願発明の作用効果が引用発明単体との比較ではなく、複数の引用発明を組み合わせた後の発明について予測される効果と比較することの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

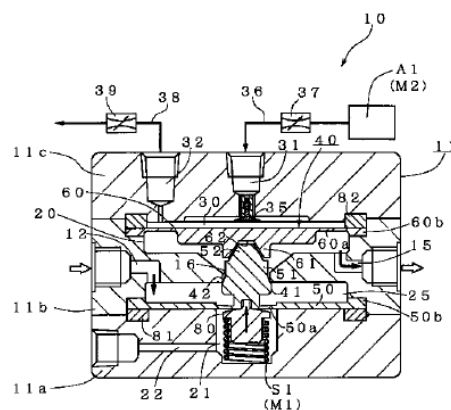
１．書誌的事項

事件	「流量コントロールバルブ事件」（訂正審判） 知財高判平成17年5月31日（平成17年（行ケ）第10294号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-370486号（特開2000-193106号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第126条第4項
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

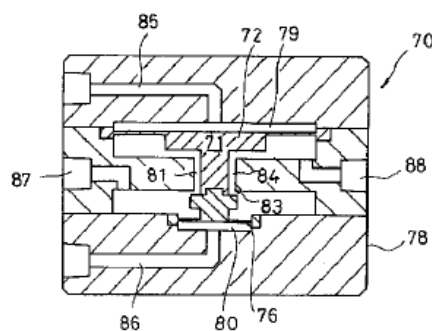
【図１】

本願発明は、流出側の負荷の増大に伴って発生するバルブの劣化、損傷あるいは塵の発生等の不具合を一挙に解消する。流量コントロールバルブ１０は、チャンバ２０を有するボディ本体１１と、弁座を開閉する弁部４１と、流入部側の第一ダイヤフラム部５０と、流出部側の第二ダイヤフラム部６０とからなる。各ダイヤフラム部は、チャンバ２０内に取り付けられていて、該チャンバを第一加圧室２１、弁室２５、及び第二加圧室３０に区分している。加圧手段Ｍ１及びＭ２によって各ダイヤフラム部５０・６０を弁室方向に常時一定圧力を加えるように構成されている。第一ダイヤフラム部５０に弁部４１を有する第一部材５１を一体に設けるとともに、第二ダイヤフラム部６０には第一部材５１と分離自在に遊嵌結合された第二部材６１を一体に設けた。

（２）技術水準（審決の認定）

（ｉ）　引用例１（引用発明１）：特開平6-295209号公報

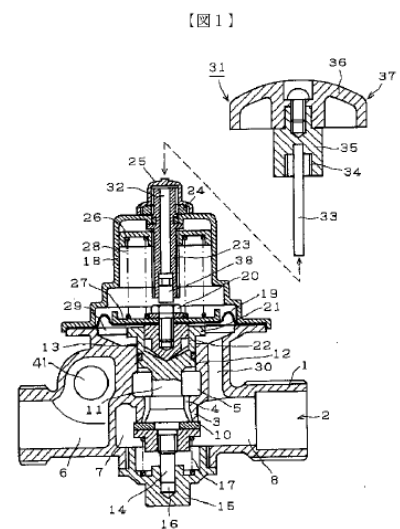
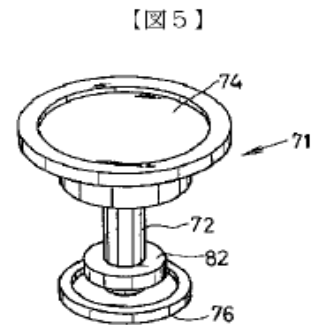
【図４】

「一側に被制御流体の流入口８７を有し流量制御部８２に対向する弁室内壁面を介して他側に被制御流体の流出口８８が形成されたチャンバを有するバルブ本体７８と，前記弁室内壁面に接近離間する流量制御部８２と前記流入口８７側に配された第二ダイヤフラム７６と前記流出口６０側に配された第一ダイヤフラム７４とを有する弁体７１とからなり，

前記各ダイヤフラムは，それらの外周部が前記バルブ本体７８に固定されて前記チャンバ内に取り付けられていて，該

チャンバを第二ダイヤフラム７６外側の加圧室８０，前記第二ダイヤフラム７６及び第一ダイヤフラム７４に囲まれ前記流入口８７及び流量制御部８２に対向する弁室内壁面並びに流出口８８を有する弁室８１，及び第一ダイヤフラム７４外側の加圧室７９に区分しており，前記加圧室８０及び加圧室７９に設けられた第一の加圧気体及び第二の加圧気体によって前記第二ダイヤフラム７６及び第一ダイヤフラム７４を常時弁室８１方向に一定圧力を加えるようにしてなる流量コントロールバルブ７０において，

前記弁体７１の第二ダイヤフラム７６に流量制御部８２を有するロッド部７２の下側の半体を一体に設けるとともに，前記第一ダイヤフラム７４には前記ロッド部７２の下側の半体と螺合により結合されたロッド部７２の上側の半体を一体に設けた流量コントロールバルブ。」（判決より抜粋）

（ⅱ）　引用例２（引用発明２）：特開平7-19370号公報

「一側に被制御流体の流入部である一次通路６を有し弁座３を介して他側に被制御流体の流出部である二次通路８が形成された弁本体１と，弁座３を開閉する弁体１０を固着して弁座孔４を貫通し上方へ延びる弁体ステム１１と，ダイヤフラムステム２１が固着され二次通路８に配されたダイヤフラム１９と，弁体ステム１１の上方に結合されダイヤフラムステム２１が嵌入するピストン１３とを有する流体制御弁であって，弁体ステム１１とダイヤフラムステム２１の分離によって、弁体１０と弁座３との間に過大な力が加わらないようにした流体制御弁。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）

【請求項１】一側に被制御流体の流入部（１２）を有し弁座（１６）を介して他側に被制御流体の流出部（１５）が形成されたチャンバ（２０）を有するボディ本体（１１）と，…流量コントロールバルブ（１０）において，前記弁機構体（４０）の第一ダイヤフラム部（５０）に弁部（４１）を有する第一部材（５１）を一体に設けるとともに，前記第二ダイヤフラム部（６０）には前記第一部材と分離自在に遊嵌結合された第二部材（６１）を一体に設け，前記第一部材と第二部材の分離によって前記弁部と弁座との間の微細な塵の発生を防止し得るようにしたことを特徴とする流量コントロールバルブ。

（４）手続の経緯

平成15年9月2日　：　訂正審判の請求（訂正2003-39185号）（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成16年2月9日　：　「本件審判の請求は成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

(4)　本件訂正発明と引用発明１の対比

(ｲ)　相違点２

「訂正発明では，第二ダイヤフラム部と一体の第二部材が，弁部を有する第一部材と分離自在に遊嵌結合され，第一部材と第二部材の分離によって前記弁部と弁座との間の微細な塵の発生を防止し得るようにされているのに対し，引用発明１では，第一ダイヤフラム７４と一体のロッド部７２の上側の半体が，流量制御部８２を有する下側の半体と分離自在に遊嵌結合されたものでなく，それゆえ，弁部（流量制御部８２）と弁座（流量制御部８２に対向する弁室内壁面）との間の微細な塵の発生を防止し得るようにされたものではない点。」

イ　相違点２について

「流量コントロールバルブ等の制御弁を，半導体製造装置のようなクリーンな環境…このような環境で使用される弁が，弁体と弁座との間に過大な力が加わることによって，この部分にパーティクルが発生しやすいことも当業者において周知である…。

してみれば，制御弁を半導体製造装置のようなクリーンな環境に適用する場合，弁体と弁座との間に加わる過大な力を避けて該部分に微細な塵（パーティクル）が発生しないようにすることは，当業者における周知の技術課題というべきところ，引用例２には，引用例１に記載された流量コントロールバルブと同様，二次側に設けられたダイヤフラムによって弁体が弁座に接触して弁口を開閉し得る制御弁において，弁体と弁座との間に過大な力が加わらないようにするために，該ダイヤフラムと一体のダイヤフラムステムを，弁体を有する弁体ステムと分離自在に遊嵌結合しておく発明が記載されている。そして，…第一ダイヤフラム７４と一体のロッド部７２の上側の半体（第二ダイヤフラムと一体の第二部材）を，流量制御部８２を有する下側の半体（弁部を有する第一部材）と分離自在に遊嵌結合して，該部分に過大な力が加わらないようにすることは，引用発明１に引用発明２を適用することにより，当業者が容易に行うことができたものである。」

ウ　作用効果について

「訂正発明が奏する作用効果は，上記引用例１，２の発明に示唆された事項から予測し得る程度以上のものでないから，訂正発明は，上記引用発明１に上記引用発明２を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものである。」

判決

原告の主張	**被告の主張**
２…（予期し得ない顕著な効果の看過） 仮に，引用発明１と引用発明２の組合せが容易であるとしても，訂正発明には，予期し得ない顕著な効果の発現がある。 訂正発明は，①…，②…，③…，との各効果を同時的かつ相乗的に奏するものである。これにより，訂正発明は，…試験報告書及びその拡大写真	２…（予期し得ない顕著な効果の看過）… 原告は，訂正発明の奏する顕著な効果は，引用例１及び２に示された技術事項から予測し得ないものであると主張する。 しかしながら，前記のとおり，引用発明２の流体制御弁を半導体製造装置のような清浄な環境に適用する場合には，弁体と弁座との間に過大な力

に示されているとおり，…画期的で格別かつ顕著な効果を有するのであり，…絶大な評価を得ている。これに対し，引用発明１は，弁体と弁座との間の微細な塵の発生を防止することができず，引用発明２は，案内棒の摺動部や閉弁ばねから生ずる塵が流体に混入することを容認するものであって，訂正発明とはその技術思想が全く異なる。…訂正発明の奏する効果は，引用例１，２に示唆された事項から予測し得るものではない。	が加わらないことによって，弁体と弁座との間の塵の発生を防止できることは明白であるから，引用発明１に引用発明２を適用すれば，弁室全体として塵が発生しないという効果を奏することは当業者が容易に予測し得るところである。 …「訂正発明が奏する効果は，上記引用例１，２の発明に示唆された事項から予測し得る程度以上のものでない」とした審決の認定に誤りはない。

裁判所の判断

２…（予期し得ない顕著な効果の看過）について

原告は，訂正発明は，①弁室を流通する流体が加圧手段と接触せず，接触から生じる発塵を回避できる，②弁室内には隔壁部がなく，弁軸が摺動することから生じる発塵を回避できる，③弁部と弁座との間の微細な塵の発生を防止できる，との各効果を同時的かつ相乗的に奏するものであり，その効果は予期し得ない格別かつ顕著なものであると主張する。

しかしながら，上記①②の効果は引用発明１が備えている構成から生じるものであり，上記③の効果は引用発明１に引用発明２を適用することにより生じ得るものであるから，引用発明１に引用発明２を適用した場合に弁室全体として塵が発生しないという効果を奏することは当業者が容易に予測し得るというべきであり，原告の提出した証拠…を考慮しても、その効果は予期し得ない格別かつ顕著なものとは認められない。したがって，「訂正発明が奏する効果は，上記引用例１，２の発明に示唆された事項から予測し得る程度以上のものでない」との審決の判断に誤りはない。

４．事案及び判示事項についての評釈

機械分野では、「引用発明から予測できない効果」を認める判決例は、極めてまれである。その中で、「構成はかなり容易そうだが効果が評価されて進歩性が認められた」と思われる判決としては、「水処理装置事件」知財高判平成24年9月19日（平成23年（行ケ）第10398号）がある。

本判決のように、出願人主張の本願発明の効果の一部が公知発明1の効果であり、残りが公知発明2の効果とみなされる場合、予測できない効果の存在を認めにくいと考えられる。

裁判例 分類	42-6-1：進歩性の判断において、本願発明の作用効果が引用発明単体との比較ではなく、複数の引用発明を組み合わせた後の発明について予測される効果と比較することの是非が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

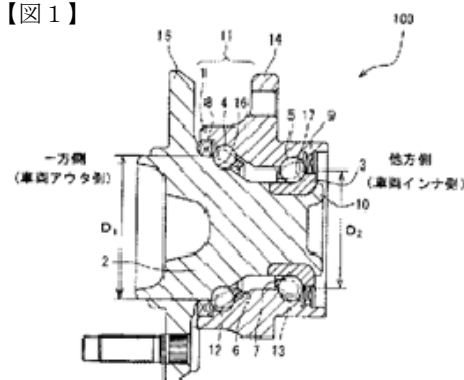
１．書誌的事項

事件	「転がり軸受装置事件」（無効審判） 知財高判平成24年1月30日（平成23年（行ケ）第10158号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-270208号（特開2004-108449号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

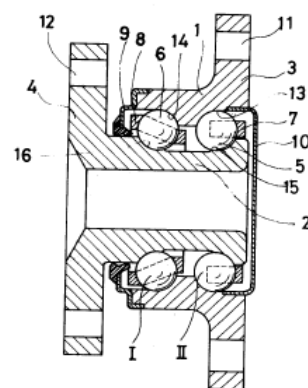
本願発明の転がり軸受装置１００では、内輪部材のフランジ１５と外輪部材のフランジ１４との間にできる自由空間１１を有効利用して軸方向一方側の転動体群のピッチ円直径D_1を、軸方向他方側のピッチ円直径D_2に比べて大きく設定している。そのため、各列の転動体群同士の軸受負荷中心間距離を増大させることができる。その結果、装置の大型化を避けつつ、転がり軸受装置の高剛性化および長寿命化を図ることができる。

（２）技術水準（審決の認定）

（ｉ）甲第１号証（甲第１号証発明）：特開昭57-6125号公報

「軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジ（４）を有し，軸方向他方側の外周面に軸方向二列の軌道溝（１６）（１５）を有する一体形内輪（２）と，

内周面に上記内輪（２）の二列の軌道溝（１６）（１５）と径方向でそれぞれ対向する軸方向二列の軌道溝（１４）（１３）を有し，軌道溝（１４）より軸方向他方側における外周面に車両インナ側のフランジ（３）を有する外輪（１）と，

外輪（１）の軌道溝（１４）（１３）と内輪（２）の軌道溝（１６）（１５）との間に介装された複数のボール（６）（５）からなる二列のボール（６）（５）列とを含み，

負荷容量をさらに大きくするため外輪（１）の軌道溝（１４）と内輪（２）の軌道溝（１６）との

間に形成されるフランジ（４）寄りの軌道（Ｉ）の直径を大きくして内輪のフランジ寄りの列のボール（６）の個数をさらに多く組み込めるようにした，フランジ付ユニット軸受。」（判決より抜粋）

（ⅱ）転がり軸受装置の技術水準（周知事項）

①転がり軸受装置の形式について

「…本件発明１の出願時において，甲第１号証発明のように内輪を一体に形成した内輪一体型のハブユニットと，本件発明１のように車両インナ側の内輪を嵌合装着するとともに車両アウタ側の内輪をハブシャフトと一体化した分離内輪付のハブユニットは，車種に応じた要求仕様や企業の設計思想などに基づいて適宜選択して用いられていたものと解される。」（判決より抜粋）

②転がり軸受装置の課題について

「…転がり軸受装置において，寿命，負荷容量又は剛性（転がり軸受装置の剛性とは，特に注釈がない限り『モーメント剛性』を意味する。以下，同じ。）を課題として捉えることは，周知事項であり，転がり軸受装置の設計にあたって，寿命又は負荷容量に重点を置くか，剛性に重点を置くか，又は，両者の適切なバランスをとるか，ということは，車種に応じた要求仕様や企業の設計思想などに基づいて検討されていたものと解される。」（判決より抜粋）

③転がり軸受装置のモーメント剛性に影響を与える要素について

「…転がり軸受装置のモーメント剛性は，軸受負荷中心間距離を大きくすることによって向上させることができ，その距離は，転動体のピッチ円直径，転動体の球心距離，転動体と軌道面の接触角…から，幾何学的・力学的に計算できるものと解される。

…転がり軸受装置は，転動体の直径を大きくした場合も，転動体数を増やした場合も，程度の差はあるが負荷容量及びモーメント剛性はいずれも大きくなる。ただし，設計上ピッチ円直径を変更できないなど，ピッチ円直径が固定されている条件の下では，固定されたピッチ円の円周長に収容する転動体の直径と転動体数がトレードオフの関係にあることから，その負荷容量と剛性に逆の相関があるものと解される。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジを有するハブ軸と，前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり，前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面および前記内輪の外周面に軸方向二列の第１，第２内輪軌道面を有する内輪部材と，

内周面に前記内輪部材の二列の第１，第２内輪軌道面と径方向でそれぞれ対向する軸方向二列の第１，第２外輪軌道面を有し，前記第１外輪軌道面より軸方向他方側における外周面に車両インナ側のフランジを有する外輪部材と，

前記外輪部材の第１，第２外輪軌道面と前記内輪部材の第１，第２内輪軌道面との間に介装される軸方向二列の第１，第２転動体群とを含み，

前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間において，車両アウタ側の前記第１転動体群のピッチ円直径D_1と，車両インナ側の前記第２転動体群のピッチ円直径D_2との関係が，$D_1 > D_2$に設定され，前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有効利用して車両アウタ側の前記第１転動体群のピッチ円直径D_1を大きく設定し，

前記D_1と前記D_2との関係が，$D_1 \leqq 1.49 \times D_2$に設定されており，

前記第１，第２転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて，さらに軸受負荷中心間距離の増大を図るように，前記第１転動体群の各転動体の直径が前記第２転動体群の転動体の直径よりも小さく設定されているとともに，前記第１転動体群の転動体数が前記第２転動体群の転動体の数よりも増大されている転がり軸受装置。

（４）手続の経緯

平成21年9月11日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2009-800198号）
平成21年12月21日　：　原告（特許権者）による訂正の請求
平成22年8月3日　：　上記訂正を認容、「特許を無効とする」との第1次審決
平成22年9月10日　：　原告による第1次審決に対しての審決取消訴訟の提起
平成23年11月9日　：　原告による訂正審判の請求
平成23年11月26日　：　第1次審決を取り消す決定
平成22年12月17日　：　差戻し後の本件無効審判において、訂正の請求（本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照）（訂正審判の請求はみなし取下げ）
平成23年4月14日　：　本件訂正を認容、「特許を無効とする」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

【本件発明１と甲第１号証発明の相違点】

・相違点１

本件発明１は，内輪部材が上記ハブ軸と「前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり」，上記ハブ軸の軸方向他方側「の外周面および前記内輪の外周面」に軸方向二列の第１，第２内輪軌道面を有するものであるのに対し，甲…１…は，内輪部材がハブ軸と内輪を一体的に形成したものであることから，「軸方向他方側の外周面に軸方向二列の軌道溝（１６）（１５）を有する一体形内輪（２）」である点。

・相違点２

本件発明１は，「前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有効利用して車両アウタ側の前記第１転動体群のピッチ円直径Ｄ１を大きく設定し，前記D_1と前記D_2との関係が，D_1≦…D_2に設定されて」いるものであるのに対し，甲…１…は，負荷容量をさらに大きくするためにD_1＞D_2に設定したものであって，当該D_2に対してD_1がどの程度大きいか明らかではない点。

・相違点３

本件発明１は，「前記第１，第２転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて，さらに軸受負荷中心間距離の増大を図るように，前記第１転動体群の各転動体の直径が前記第２転動体群の転動体の直径よりも小さく設定されている」のに対し，甲…１…は，…二列のボール（６）（５）…の直径の大小関係が明らかではないものの，技術常識及び図面からは同一の大きさであるものと捉えられる点。

転がり軸受装置が奏する基本的な機能ないし特性は，上記周知事項…に示した転がり軸受装置の形

式（構造），転動体の直径，ピッチ円直径，転動体の個数，軸負荷中心間距離等を設定した幾何学的・力学的な検討や試験などによって予測可能なものであるところ，本件発明１は甲第１…号証に記載された発明及び上記周知事項から当業者が予測できないような効果を奏するものではない。	
判決	
原告の主張 ４　本件発明１は，相違点１ないし３に係る構成を採用することによって，軸受装置を大型化させることなく，軸受負荷中心間距離の増大による剛性向上，軌道の転動体の玉数の増加による剛性向上，車両アウタ側のハブ軸を太くしたことによる剛性向上，車両アウタ側のＰＣＤを大きくし，転動体の玉径を小さくしたことによりフランジ最下端部周辺の変位量が減少したことによる剛性向上という作用効果を一挙に奏することができるというもので，かかる作用効果を当業者が容易に予測し得たものではない。	**被告の主張** ４　軸受装置の車両アウタ側の軌道のＰＣＤを大きくし，転動体の玉径を小さくすることにより，車両アウタ側のハブ軸の軸径を太くできることや，車両アウタ側フランジ最下端部の変位量を減少させることによって，軸受装置の剛性を向上させるという作用効果は，出願当初の明細書には一切記載されていない。そうすると，原告が主張する上記の作用効果は自明なものにすぎず，当業者において予測困難な格別のものではない。 …本件発明１の作用効果は，出願当時の転がり軸受装置に関する周知技術や基本的技術事項から当業者が当然に予測できる程度のもの…
裁判所の判断 ４　本件発明１の作用効果は，軸受負荷中心間距離を増大させることで「装置の大型化を避けつつ，転がり軸受装置の高剛性化および長寿命化を図る」ことにあるところ（…かかる作用効果は，甲第１号証発明に…周知技術を適用し，想定される転がり軸受装置の構造をシミュレーション等することによって当業者において容易に予測し得る。なお，一方の軌道のＰＣＤを相対的に大きくして挿入される転動体の玉数を多くすることにより，剛性の向上をもたらすことや，車両アウタ側のハブ軸が太くなったことにより軸受装置の剛性が向上することや，フランジ最下端部周辺の変位量が減少したことにより軸受装置の剛性が向上することといった効果は，甲第１号証発明に…周知技術を適用し，相違点を解消した場合に想定される転がり軸受装置の構造から当業者が容易に予測できる程度の事柄にすぎない。そうすると，本件発明１の作用効果は，当業者において予測困難な格別のものではなく，この旨をいう審決の認定判断に誤りはない。	

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、進歩性の判断に当たり、本発明の効果と複数の引用発明の組合せとの効果とを比較した事案である。このような考え方は、本発明が複数の周知技術が単に組み合わされ、発明特定事項同士の有機的なつながりが見いだせないような場合にあり得ると思われる。そうすると、このような発明が多い機械や電気の分野において多く見られる傾向があると思われる。

発明特定事項同士の有機的なつながりがない、若しくは小さい発明においては、このような効果の比較は十分に行われる得るものと考えられ、よって安定度は比較的高いと思われる。ただし、発明特定事項同士の有機的なつながりが強ければ、それにより得られた効果は、本来であれば引例には開示されていない効果となるはずであるので、後知恵にならないように効果の比較が行われるべきである。

裁判例 分類	42-7：進歩性の判断において、周知技術、慣用技術、又は技術常識の適用について、周知性等ゆえに動機づけの論証が省略されている判決、それとは逆に、周知技術等であっても動機づけの論証が必要としている判決

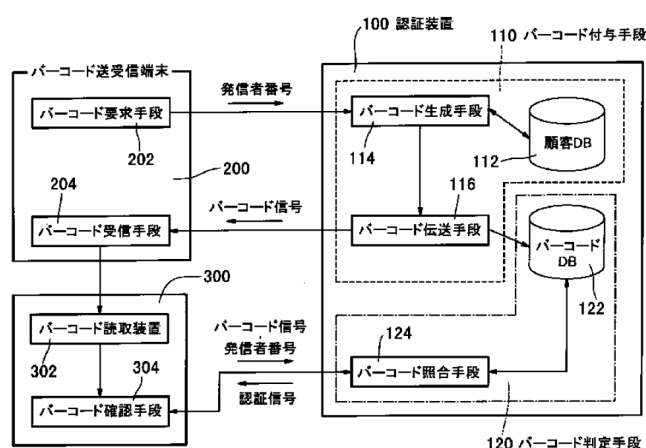
１．書誌的事項

事件	「認証方法事件」（無効審判） 知財高判平成19年2月27日（平成18年（行ケ）第10203号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-133741号（特開2001-319186号公報）
結論	一部認容、一部棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、髙野輝久裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、従来とは全く異なった方式で個人の身元確認等の認証を行うことを目的とする。

本願発明は、顧客データベース１１２に記録されている顧客に対してバーコードを生成し、バーコードを顧客の発信者番号に送信すると共に、バーコードをバーコードデータベース１２２に記憶する。認証時には、認証要求者から送信されるバーコードを受信し、受信したバーコードが、バーコードデータベース１２２に記憶されているバーコードと一致するか否かを判定し、一致する場合には、認証信号を認証要求者に送信する。

（２）技術水準（審決の認定）

（ｉ）引用発明２（甲第３号証の記載の発明）：特開2000-10927号公報

「一時パスワードを使用した認証方法であって，

認証装置が，利用者ＰＨＳ番号を利用者ＰＨＳ端末からＰＨＳ公衆回線を通じて受信するステップと，

前記認証装置が，利用者ＰＨＳ番号が登録情報と一致しているかどうかを判断するステップと，

前記認証装置が，利用者ＰＨＳ番号が登録情報と一致していたときに，一時的なパスワードを生成するステップと，

前記認証装置が，該一時的なパスワードを前記利用者ＰＨＳ番号の利用者ＰＨＳ端末にＰＨＳ公衆回線を通じて通知するステップと，

前記認証装置が，利用者によって利用者ＰＣを使用して提示された一時的パスワードとユーザＩＤを受け取ったリモート接続装置から問い合わせを受けるステップと，

前記認証装置が，前記リモート接続装置からの問い合わせに対して一時的パスワードとユーザＩＤが登録されている否かを判断するステップと，

前記認証装置が，前記問い合わせに対して一時パスワードとユーザＩＤが登録されていると判断したときに，その判断結果をリモード接続装置に通知するステップと，を備えている，認証方法」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】携帯電話に表示されるバーコードを使用した認証方法であって，　認証装置が，認証要求者の顧客である被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を被認証者の携帯電話から通信回線を通じて受信するステップと，前記認証装置が，前記被認証者の顧客データが顧客データベースに記録されているか否かを判定するステップと，前記認証装置が，前記被認証者の顧客データが前記顧客データベースに記録されていたときに，前記被認証者に固有のバーコードを生成するステップと，前記認証装置が，該バーコードを前記被認証者の発信者番号の携帯電話に通信回線を通じて送信すると共に，該バーコードをバーコードデータベースに記憶させるステップと，前記認証装置が，被認証者によって携帯電話に表示されて提示され，且つ認証を求める認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取られて認証を求める認証要求者から通信回線を通じて送信されてきたバーコードを受信するステップと，前記認証装置が，該受信したバーコードが，前記バーコードデータベースに記録されているバーコードと一致するか否かを判定するステップと，前記認証装置が，受信したバーコードが前記バーコードデータベースに記憶されていたときに，当該バーコードを携帯電話により提示した被認証者を認証する旨の信号を前記認証要求者に通信回線を通じて送信するステップと，を備えている，認証方法。

（４）手続の経緯

平成17年3月31日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2005-80099号）
平成17年12月16日　：　原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成18年3月22日　：　「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本件発明１と引用発明２とは次の点で相違している。 （相異点１） 引用発明２では，第１の認証用コードが『一時的なパスワード』であり，第２の認証用コードが『一時的パスワードとユーザＩＤ』であり，第２の認証用コードが利用者ＰＣに入力され，リモート接続

装置に受け取られるものであるのに対し，本件発明１では第１の認証用コードと第２の認証用コードが共に『バーコード』であり，携帯電話に表示され，認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取られるものである点…

相異点１について

引用発明２の『一時的なパスワード』は，文字メッセージとして利用者ＰＨＳ端末に表示されるものであるが，甲第４号証には識別情報として，文字，記号，またはバーコードのようなコード形式のものが示されており，第１の認証用コード又は第２の認証用コードとしてどのようなコードを用いるかは適宜決定すべきものである。

甲第２号証には，携帯電話を認証に用いる場合に，認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているから，認証用コードとしてバーコードを用いることは容易に為し得ることである。そして，認証用コードとして，バーコードを用いた場合，入力装置としてバーコード読み取り装置を用いることもバーコードを用いたときの当然に帰結に過ぎない。

例えば，特開平１０－６９５５３号公報（甲第１号証）には，
『【００１３】…』と記載されているように，（イ）紙に書かれた文字情報ならユーザがキーボート等の入力機器を用いたり，ＯＣＲ装置を用いる手法，（ロ）紙に書かれたバーコードならバーコードリーダー装置を用いる手法，（ハ）携帯型記録媒体に記録された情報なら，媒体ドライブ装置等の情報読み取り装置を用いる手法が示されており，入力すべき情報の表示形態，情報の保持手段に応じて適宜な入力装置を用いることは当然に為されることである。

判決

原告の主張	**被告の主張**
…引用発明２においては，認証装置から受信した「一時的なパスワード」とユーザＩＤは，被認証者（利用者）が，被認証者のＰＣを利用して入力するものであるところ，引用発明２のシステムにおいて，「一時的なパスワード」をバーコードに置き換えたとしても，その読取りが被認証者側で行われる以上，セキュリティのレベルとしては，「一時的なパスワード」を使用する場合と変わらず，何のメリットもないだけでなく，バーコードの読取りのため，被認証者（利用者）のＰＣにバーコード読取り装置を備えなければならず，付加的な費用が発生することになる。したがって，引用発明２における「一時的なパスワードとユーザＩＤ」をバーコードに置き換えるようなことを，当業者が行うとは考え難い。	…バーコードには，文字メッセージに比べると，人間にとって判読が困難であるとか，データの入力（読取り）が容易である等のメリットがあり，本件特許出願時（平成１２年５月２日）に広く普及していた状況からみても，バーコードにメリットがないなどということはあり得ない。また，バーコード読取り装置の設置費用は，引用発明２にバーコードを組み合わせるための技術的な阻害要因ではなく，技術的には，組合せが容易であることは明らかである。したがって，原告の上記主張は失当である。 なお，個人認証にバーコードを用いることは，本件特許出願時において，周知技術であった…。

裁判所の判断

…甲第１号証には，審決が認定するとおり，「…」（段落【0113】）との記載があり，この記載によれば，認証用コード（ユーザーコード情報）には，様々な種類があり，かつ，その種類によって入力手段（入力装置）も異なることが認められる。そうすると，当業者がどのような認証用コードを選択するかについては，認証用コードを用いる目的や，それぞれの認証用コードを用いた場合の利害得失，認証用コードを入力する状況（入力者が，認証要求者側であるか，被認証者であるか，入力場所が認証要求者の支配領域であるか，被認証者の支配領域であるか，認証要求者と被認証者が対面しているか否か等）などを考慮して決定されるものであることは明らかであって，これらの点を度外視して，特定の認証用コードが，周知又は公知であるからといって，それを適用することが直ちに容易であるとすることはできない。

しかるところ，審決は，「甲第２号証には，携帯電話を認証に用いる場合に，認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているから，認証用コードとしてバーコードを用いることは容易に為し得ることである。」と判断する。

…上記甲第２号証の場合において，認証用コードとしてバーコードを利用することを合理的とした事情，とりわけ，店舗内という他の来店客等の目を考えなければならない状況，認証要求者側の者と被認証者が，認証要求者の支配領域内で対面し，認証コードの入力を認証要求者側が，認証要求者の装置で行い得るという不正に対処する上での利点，バーコード読取り装置の汎用性のないという欠点を，多数の来店客について使用することによって補い得ること等は，引用発明２においては存在し得ない条件となるから，これらの点について何ら考慮することなく，甲第２号証に，携帯電話を認証に用いる際，認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているとの理由により，引用発明２に，認証用コードとしてバーコードを適用することが，当業者に容易になし得ることとするのは誤りである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本事案と同様の技術分野（認証技術）の裁判例として、「自動パッケージピックアップ事件」知財高判平成25年4月26日（平成24年（行ケ）第10266号）がある。この裁判例では、「認証技術は，取引の安全性確保等を目的として，各種技術分野，各種用途で使用され得ることは認証技術に接した当業者には自明であるから（この点は，乙６の記載からも裏付けられる。），周知技術２を引用発明の認証処理に係る技術として適用することは，何ら困難なことではない。引用発明が宅配ボックス装置の技術分野に属するものであっても，当該宅配ボックス装置の認証技術として，各種技術分野，各種用途で使用され得る周知の認証技術を適用できないとする理由はない。」と判示しているものの、「引用発明に周知技術２を組み合わせることについては，その動機づけがあることが甲１自体に記載されており，阻害事由が存在するとはいえない。」とも判示している。そうすると、少なくとも、本事案と同様の技術分野（認証技術）においては、「周知技術であっても動機づけの論証が必要」という考え方がおおむね妥当すると考えられる。

裁判例分類	42-7：進歩性の判断において、周知技術、慣用技術、又は技術常識の適用について、周知性等ゆえに動機づけの論証が省略されている判決、それとは逆に、周知技術等であっても動機づけの論証が必要としている判決
補足情報	実用新案に関する事例である。

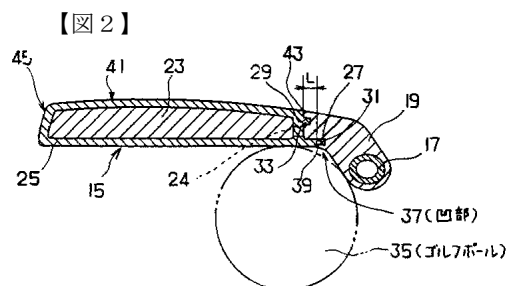
１．書誌的事項

事件	「ゴルフクラブ用ヘッド事件」（無効審判） 知財高判平成19年5月22日（平成18年（行ケ）第10342号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	実願平1-149965号（実開平3-88570号公報）
結論	認容
関連条文	実用新案法第3条第2項
裁判体	知財高裁第4部　石原直樹裁判長、古閑裕二裁判官、杜下弘記裁判官

２．事案の概要

（１）本願考案の概要

【図２】

本願考案は、フェース部１５とホーゼル部１９とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドであり、フェース部１５とホーゼル部１９との間に、使用するゴルフボール３５の外径曲率より大曲率の凹部３７を形成し、この凹部３７に、フェース部１５ホーゼル部１９との連結部の境界線３９を位置させることで、フェース部１５とホーゼル部１９との境界線３９にゴルフボール３５が直接当接することがないようにしたというものである。

（２）技術水準

（ｉ）甲１（甲１考案）：特公昭63-62303号公報（審決の認定）

「甲１には，『鍔部２をアルミニウム等の軽金属で形成し，ホーゼル部を前記軽金属よりも比重の大きい鋳造用非鉄金属で形成してなるゴルフクラブヘッドにおいて，前記鍔部２と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部の鍔部２側との間に，凹部を形成し，この凹部に，鍔部２とホーゼル部との連結部の境界線を位置させてなるゴルフクラブヘッド。』の考案・・・が記載されていると認められる」（判決より抜粋）

（ⅱ）周知技術（甲４の１～甲４の５及び甲１０の１～甲１０の１５）

「…本件実用新案登録出願当時，「ゴルフクラブ（アイアン）において，フェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率を，使用するゴルフボールの外径曲率よりも大曲率とすることは」，一般に見られる周知技術であったものと認めるのが相当である。」（判決より抜粋）

フェース部とホーゼル部との間に凹部を形成することは周知技術。

（３）実用新案登録請求の範囲（訂正後）（本件考案）

【請求項１】少なくともフェース部とホーゼル部とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドにおいて，前記フェース部と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフェース部側との間に，使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成し，この凹部に，フェース部とホーゼル部との連結部の境界線を位置させてなることを特徴とするゴルフクラブ用ヘッド。

（４）手続の経緯

平成17年8月12日　：　原告による実用新案登録無効審判の請求（無効2005-80246号）
平成17年11月8日　：　被告（実用新案登録権者）による訂正の請求
（上記「実用新案登録請求の範囲」を参照）
平成18年6月12日　：　「訂正を認める。本件審判請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
（相違点） 本件考案が，『前記フェース部と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフェース部側との間に，使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成し，この凹部に，フェース部とホーゼル部との連結部の境界線を位置させてなる』のに対し，甲１考案はゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成した構成を有しない点」 イ　相違点についての判断 …甲１には，フェース部とホーゼル部とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドが記載されている。 しかしながら，甲１考案は，…と記載されているに止まり，…本件考案のように構成することによってフェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直接当接することを確実に防止するゴルフクラブ用ヘッドを提供することを目的とするものではない。 また，甲１には，凹部とボールとの関係を示す図面も記載されていないことから，前記フェース部と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフェース部側との間に，使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成したことが記載されているとはいえない。 請求人は，意匠公報第４４０１９７号…，意匠公報第５３８７６４号の類似１…及び意匠公報第５７８０６８号の類似１…を挙げ，これら意匠公報には，フェース部とホーゼル部のフェース部側フェース面との角度は約１２０度であることを根拠に『使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成』することは周知であると主張するが，これら意匠公報には，そもそもフェース部とホーゼル部とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドという前提の構成を欠いており，ボールとの関係を示す図面も記載されていないことから，フェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直接当接することを確実に防止する課題に基づく本件考案の相違点に係る構成の容易性を判断する根拠にはなりえない。

<table>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…「使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成」することは，本件実用新案登録出願の当時，周知技術であり…，甲１考案に，この周知技術を適用すれば，相違点に係る本件考案の構成をきわめて容易に想到し得ることは明らかであるから，審決の上記相違点についての判断は誤りである。</td><td>被告の主張
…使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成することが技術常識，周知技術であるとの原告の主張は根拠がないものである。
…仮に，ゴルフクラブにおいて，フェース部とホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側のホーゼル部のフェース部側との間に，使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成する技術事項が知られていたとしても，甲１には，フェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直接当接することを確実に防止するという課題の認識はないから，上記技術事項を甲１考案と組み合わせるに際しての動機付けは存在しない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…二十数種類のゴルフクラブは，フェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率が，ゴルフボールの外径曲率よりも大きいものと認められるところ，このように，様々なメーカーが販売する二十数種類ものゴルフクラブ（アイアン）に係るフェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率が，ゴルフボールの外径曲率よりも大きいとすれば，本件実用新案登録出願当時，「ゴルフクラブ（アイアン）において，フェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率を，使用するゴルフボールの外径曲率よりも大曲率とすること」は，一般に見られる周知技術であったものと認めるのが相当である。
…<u>上記周知技術は，ゴルフクラブ（アイアン）において，一般に見られるものであり，甲１考案におけるフェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率について，上記周知技術を採用することにつき，阻害事由も見当たらないから，甲１考案に上記周知技術を採用することは，当業者であれば，格別の動機付けがなくとも，適宜試みる程度のものというべきである。</u>したがって，フェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直接当接することを確実に防止するという課題の認識いかんに関わらず，甲１考案におけるフェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率について，上記周知技術を採用することにより，相違点に係る本件考案の構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得ることというべきである。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、特定の技術分野に限定されるものではなく、技術的射程は広いと思われる。

近似の判決では、周知技術であっても引用発明との組み合わせるには、動機づけが必要というのが多いように思われるが、本判決のように相当多数の証拠があって、その技術が一般的ともいえる程度になっている場合には、動機づけ不要との判断に至ることはあると思われる。

裁判例 分類	42-7：進歩性の判断において、周知技術、慣用技術、又は技術常識の適用について、周知性等ゆえに動機づけの論証が省略されている判決、それとは逆に、周知技術等であっても動機づけの論証が必要としている判決
補足情報	周知技術等であっても動機づけの論証が必要である旨を判断した事例である。

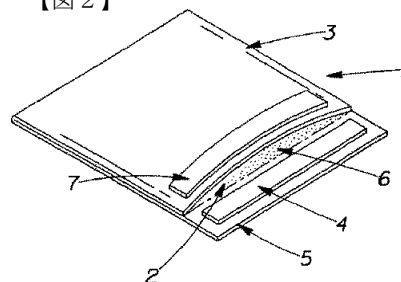
１．書誌的事項

事件	「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年9月28日（平成22年（行ケ）第10351号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2135号101頁、判例タイムズ1400号300頁
出願番号	特願2000-582314号（特表2002-529347号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、池下朗裁判官、武宮英子裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図２】

「本願発明は，飲食物の食べ残しや廃棄物の処分に用いられる容器に関するもので，内表面および外表面を有する液体不透過性壁から構成され，容器の中には，吸収材が入れられ，吸収材には，効果的な量の臭気中和組成物がその上に被着されているものである。そして，「液体透過性ライナー」を吸収剤に隣接して配置するとの構成が採用されている。…上記構成を採用した目的は，飲食物の廃棄物および食べ残しを中に入れる過程で容器の中に手を入れる消費者は，液状の廃棄物でほとんど，あるいは完全に飽和された吸収材との偶発的で，望ましくない接触を回避できる…。」
(判決より抜粋)

（２）技術水準

（ｉ）引用発明：実開平1-58507号公報（審決の認定）

「生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋であって，生ゴミを受け入れるための開口を有し，かつ内面と外面を有するプラスチック袋と，前記プラスチック袋の前記内面に被覆された吸水性ポリマー層とを備え，前記ゴミ入れ袋は前記吸水性ポリマー層に練り込まれた抗菌性ゼオライトを有する，生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】Ａ）飲食物廃棄物の処分のための容器であって，Ｂ）飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し，かつＣ－１）内表面および外表面を有する液体不透過性壁と，Ｃ－２）前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と，Ｃ－３）前記吸収材に隣接して配置された液体

透過性ライナーとを備え，D）前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和剤組成物を持つ、飲食物廃棄物の処分のための容器。
（判決注　構成要件の分説及び記号は，原告の主張に合わせて，記載した。）

（４）手続の経緯

平成11年11月16日　：　特許出願（優先権主張日：平成10年11月16日・米国）
平成21年2月2日　：　請求項1の内容を元請求項8と実質的に同じにする手続補正
（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成21年3月3日　：　拒絶査定
平成21年6月1日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2009-10504号）
平成22年7月5日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)　…本願発明は，本件優先日前に日本国内において頒布された刊行物である…実開平１－５８５０７号…以下「刊行物1」…に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない…。
(2)　上記判断に際し，審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との…相違点，容易想到性判断の概要は，以下のとおりである。
(ｱ)　相違点１
本願発明は，吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーを備えているのに対し，引用発明は，液体透過性ライナーを備えていない点」
(ｱ)　相違点１に係る容易想到性の判断
「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置することは，従来周知の事項である（例えば，周知例１：…実開昭５８-１０１７３７号…，周知例２：特開平９-３１５５０７号公報…周知例３：…実開平2-74398号…周知例４：特開平９-２９５６８０号公報…周知例５：特開平２-５７５８３号公報…）。
してみると，引用例における吸収剤である吸水性ポリマー層に隣接して，液透過性のライナーを配置することは，当業者が容易になし得たことである。」</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>イ　引用発明における解決課題について
…引用発明は，…吸収ポリマー部分がむき出しになったゴミ袋のみが記載されており，刊行物１のどの記載部分を見ても本願発明の構成要件Ｃ－３のような液体透過性ライナーに関する示唆</td><td>イ　引用発明における解決課題に対して
引用発明は，家庭用の飲食物の廃棄物や食べ残しなどの生ごみを便利に入れておくことができ，消費者の家の近くに比較的長期間に渡って置いておけるゴミ入れ袋であって，生ごみからの液体を</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>も言及もない。また，刊行物１には，具体的にどのような場面を想定したゴミ袋か明確な記載がなく，…家庭内において飲食物の廃棄物および食べ残しを中に入れる過程で容器の中に手を入れる消費者が，廃液や液状の廃棄物で飽和された吸収材等との偶発的で望ましくない接触を避けるという本願発明の解決課題を生じることはない。
　ウ　引用発明に周知例を適用することの容易想到性について
　しかし，周知例１ないし周知例５から，構成要件Ｃ－３が周知であるとすることはできない。のみならず，仮に引用発明に周知例記載の発明を組み合わせることを試みたとしても，…相違点１に係る構成に至ることが容易であるとはいえない。
　エ　小括
　…周知例１ないし５に記載の液体透過性の層はいずれも本願発明に係る液体透過性ライナーに該当しない。…周知例１ないし５を例示して，「吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置することは従来周知の事項である」とした審決の周知技術の認定判断には，誤りがある。</td>
<td>吸収し，生ごみからの臭気を防止することを課題とする発明である。飲食物の廃棄物および食べ残しを中に入れる過程でゴミ入れ袋の中に手を入れる場合，ゴミ入れ袋の内面にある，生ごみからの液体を吸収した吸収剤と接触をしないようにすることは，衛生上の観点から求められる一般的課題であり，引用発明においても内在する自明の課題である。
　ウ　引用発明に周知例を適用することの容易想到性の主張に対して
　ａ　周知例１ないし５は，…「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置すること」（以下「周知事項１」…）が周知であることを示している。
　ｂ　吸収性ポリマーのような基材から脱落しやすいものの脱落を防ぐために，液透過性のライナーを隣接して配置することは技術常識である。
　ｃ　…
　…周知事項１の「液透過性のライナー」は，その機能，作用からみて，本願発明の「前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナー」に相当するものであって，その構造，目的（課題），及び作用効果は，共通する。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
　審決は，周知例１ないし５を例示して，本願発明の引用発明との相違点１に係る構成（「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置すること」）は，従来周知の事項であり，容易であるとの結論を示しているが，そのような結論に至った合理的な理由を示していない。
　…発明の「特徴点」は，そのような相対的な性質を有するものであるが，発明は，課題を解決するためにされるものであるから，当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては，当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から，当該発明と主たる引用発明との相違に着目して，的確に把握することは，必要不可欠といえる。
　もっとも，「従たる引用発明等」は，出願前に公知でありさえすれば足りるのであって，周知であることまでが求められるものではない。しかし，実務上，特定の技術が周知であるとすることにより，「主たる引用発明に，特定の技術を適用して，前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題についての検証を省く事例も散見される。特定の技術が「周知である」ということは，</td>
</tr>
</table>

上記の立証命題の成否に関する判断過程において，特定の文献に記載，開示された技術内容を上位概念化したり，抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく，また，特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを，当然に許容することを意味するものでもない。

本件についてこれをみると，審決は，「主たる引用発明」に「従たる引用発明等」を適用することによって，容易想到性を判断したものではなく，「特定の引用発明」のみを基礎として，これに特定の技術事項が周知であることによって，本願発明と引用発明との相違点に係る構成は，容易に想到することができるとの結論を導いたものである。

イ　本願明細書に関する上記記載によれば，…目的は，飲食物の廃棄物および食べ残しを中に入れる過程で容器の中に手を入れる消費者は，液状の廃棄物でほとんど，あるいは完全に飽和された吸収材との偶発的で，望ましくない接触を回避できる旨が記載されている。

引用発明においては,「吸水性ポリマー層」が吸水材として用いられ，プラスチック袋の内面に「被覆」されたものであること，及び刊行物１の第１図を参照すれば,「吸水性ポリマー層」は，プラスチック袋と一体化されていることから，その被覆された形状は，安定的に維持されていると理解するのが合理的である。そして，…プラスチック袋の基材と一体化されて，積層されていると理解される。被覆された層の一体化された形状は,「吸水性ポリマー層」が吸水した場合であってもなお，その形状が保持されるものと理解するのが合理的である。

そうであるすると，引用発明において,「消費者が，液状の廃棄物でほとんど，あるいは完全に飽和された吸収材との偶発的で，望ましくない接触をすること」を回避する目的のために，さらに「液体透過性ライナー」を「吸収剤」に隣接して配置するとの構成を採用する動機はない。

４．事案及び判示事項についての評釈

相違点に係る構成について、周知技術を適用して当業者が容易に想到し得たとの結論を導く場合であっても、そのような結論に至った合理的な理由（動機づけ）を示さなければならないとした判示内容は、当然のことを示したようにも思える。しかし、実務上散見される思考方法を否定したもので、重要な意味を持つものと考えられる。そして、特定の技術が「周知である」ことが、文献公知技術内容の上位概念化や抽象化を許容するものでなく，また，周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを、当然に許容するものでないことも説示しており、これには首肯できる。本判決については、基本的には周知技術を引用して進歩性の判断をする事案の全てに射程が及ぶものと考えられるが、実際には、本判決のように阻害事由含みのものや、分野の共通性のみを論拠にしたもの等が実質的な対象となろう。また、審査基準の進歩性の章においても、「周知・慣用技術」が「引用発明」として用いられ得るものとして位置づけられており、してみると実務上採るべき判断方法を明確にしたものとも解され、法的安定性は高いと考えられる。

裁判例分類	42-7：進歩性の判断において、周知技術、慣用技術、又は技術常識の適用について、周知性等ゆえに動機づけの論証が省略されている判決、それとは逆に、周知技術等であっても動機づけの論証が必要としている判決

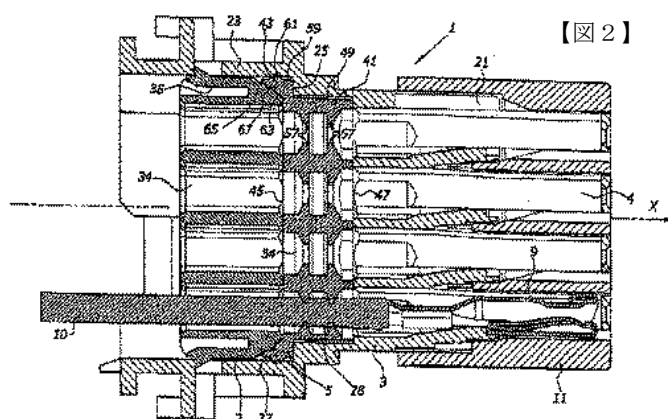
１．書誌的事項

事件	「グロメットタイプジョイント事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年12月11日（平成23年（行ケ）第10443号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-505740号（特表2008-536276号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図２】

本願発明の目的は、上述タイプの、電気コネクタのための改良されたグロメットタイプジョイントを提供することであり、そのジョイントのフランジ（４３）は、プラグ部材（４１）の後側（４５）から後方に軸方向において突出し、内面（２７)を備えたフランジの接触領域が、軸方向（X）において後側（４５）に関して少なくとも部分的にオフセットされている。

（２）技術水準

（ｉ）甲１（引用発明）：特開2002-289292号公報（審決の認定）

「コネクタハウジングに備えられた防水栓収容室に防水栓を配設し，前記コネクタハウジングと該コネクタハウジングの防水栓収容室に装着されるリヤホルダとの係合によって，電線と前記コネクタハウジングとの間を防水する防水コネクタであって，

前記防水栓が，一体化された複数の円筒形状の第１のシール部と，スカート形状の第２のシール部と，前記第１のシール部の後方の端面から第２のシール部の後方部分にわたって電線の軸方向に形成された複数の電線引き出し孔とを備え，第２のシール部のスカート部分であるリブ部が第２のシール部のうち後方部分であるリブ部以外の部分から外側に且つ前記第１のシール部から前方へ電線の軸方向に突出し，リブ収容溝の内壁と密着当接するリップ部を前記第２のシール部のリブ部に備え，突出したリブ部は前記軸方向において第２のシール部の後方部分に対して部分的にオフセットしており，

前記コネクタハウジングが，前記第２のシール部を収容するリブ収容溝２６を備え，

前記リヤホルダが，電線の軸方向で連続するように前記電線引き出し孔と一致している電線引き出

し孔を備え，前記第１のシール部の外周リップ部と密着当接することで防水機能を発揮する外周密着部と，前記第２のシール部をリブ収容溝の内壁に押圧することで，防水栓の潰し代としてリヤホルダの挿入方向に付加されたリブ部の前方の端面とリブ収容溝とを密着させて防水機能を発揮する筒部の前方の端にある圧接部とから成る筒部を備えている防水コネクタ。」（判決より抜粋、符号省略）

（ⅱ）甲２：実公昭58-29576号公報（判決の認定）

「甲２には，①解決課題として，電線挿通孔ｄへの電線の挿通によって防水栓本体が外径変化，すなわち，径方向の外側に膨らみ，径方向の外側に位置するシール部位（ｂ－ｅ間）の密着性が低下すること，②解決手段として，電線挿通孔ｄおよびシール部位の間に環状溝を介在させること，③作用効果として，環状溝の内部空間によって防水栓本体の変形を吸収し，防水シール効果の低下を抑制すること，が開示されていると認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】絶縁ハウジング（３）と，該絶縁ハウジング（３）に係合して（「径都合して」とあるのは誤記）配置されたグロメットタイプジョイント（５）と，グリッド（７）と，を具備した電気コネクタであって，前記グロメットタイプジョイント（５）は，前側（４７）および後側（４５）とワイヤのための複数の通路（５４）とを備えたプラグ部材（４１）であって，前記通路は，軸方向（X）において前記後側（４５）から前記前側（４７）へと延在しているプラグ部材（４１）と，少なくとも１つの周囲フランジ（４３）であって，該フランジは，コネクタハウジング（３）の内周面（２７）に密封的に係合するために設けられている周囲フランジ（４３）と，を含み，前記フランジ（４３）は，前記プラグ部材（４１）から外側に且つ前記プラグ部材（４１）の前記後側（４５）から後方に軸方向において突出し，前記内面（２７）との前記フランジ（４３）の接触領域は，前記軸方向（X）において前記後側（４５）に関して少なくとも部分的にオフセットされており，前記グリッド（７）は前記グロメットタイプジョイント（５）の前記通路（５４）に一致した軸通路（３４）を備え，前記グリッド（７）は前記絶縁ハウジング（３）内の所定の位置において固定され，当該位置において前記フランジ（４３）を支持し，これによって該フランジ（４３）は前記絶縁ハウジング（３）内において軸方向に圧縮されていることを特徴とする電気コネクタ。

（４）手続の経緯

平成17年4月11日	：	国際特許出願
平成22年4月22日	：	拒絶査定
平成22年8月31日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2010-19648号）
平成23年6月14日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出
平成23年8月16日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(1)　本願発明は，本願の出願前に頒布された特開２００２－２８９２９２号公報（甲１）に記載さ

れた発明（以下「引用発明」という。）及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。

(ｲ)　相違点２

「本願発明では，フランジがプラグ部材の後側から後方に軸方向において突出し，前記内面と前記フランジの接触領域は，前記軸方向において前記後側に関して少なくとも部分的にオフセットされているのに対して，引用発明では，フランジがプラグ部材の前側から前方に軸方向において突出し，前記内面とフランジの接触領域は，前記軸方向において前記前側に関して少なくとも部分的にオフセットされており，フランジの位置と突出する向きが異なる点。」

…審決は，甲２を引用して「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないこと」が周知の事項であると認定した上で，「第２のシール部６２のリブ部６７を第１のシール部６１の後側に配設する際に，第２シール部６２のリブ部６７を第１のシール部６１から離れる向き，すなわち後方に突出させる（判決注：下線部が仮想構成２）ものとなる」…とした。

判決

原告の主張	被告の主張
ウ　ハウジングにリブ収容溝を設けることは，甲１の請求項１に係る発明の必須的特定事項であり，リップ部をこのリブ収容溝に収容することは，甲１の請求項２に係る発明の必須的特定事項となっている。引用発明においてリブ部６７が第１のシール部６１の後側から後方に軸方向において突出させる構成を適用すると，リブ収容溝２６にリブ部６７を収容させる構成とはならない。 したがって，甲１には，リブ６７を後方に向けて突出する構成とする動機づけは全く存在しない。 エ　防水栓６０の外周リップ部６４と外周密着部７５とにより防水機能を付与することが引用発明の趣旨であることを鑑みると，甲１の記載に基づいて外周リップ部６４と外周密着部７５とによる防水機能を排除することは，当業者が全く想到するところではなく，そもそも第２のシール部６２を第１のシール部６１の後側に配設するとともにリブ部６７を後方に突出させる構成とする仮想自体が，前述のとおり引用発明の必須的特定事項を排除している。 したがって，リブ部６７を前方に向けて突出さ	イ　引用発明の第２のシール部６２は，甲１の【００２２】に記載されているとおり，インナ２０ａとリヤホルダ７０とに密着して気密性を保持するように設計され得るものであるから，甲１の請求項にリブ収容溝を設けることと，リップ部をこのリブ収容溝に収容することとが記載されているとしても，それによって相違点２に係る容易想到性の判断が左右されるものではない。 また，当業者であれば，引用発明において，第２のシール部６２をオフセットされた状態で設けることの技術的意義を当然に理解するものであるから，リブ６７を後方に向けて突出する構成とする動機づけも当然存在する。 リブ収容溝は，リヤホルダ７０とともにスカート形状の第２のシール部を密着することにより，より大きな潰し代を得るものであって，第１のシール部とは軸方向の別の位置でシールすればよいことも明らかであるから，ハウジングに限らず，リアホルダ等に設けるものでも良く，したがって，第２シール部を後方に向けてオフセットさせて設けることができないというものではない。

せる構成とすることは，当業者が容易になし得るものではない。	

裁判所の判断

…甲２の解決課題は，電線が挿通される電線挿通孔ｄと，テーパー面ｅ及び嵌合壁ｂの間のシール部位とが，径方向の内外において対向していることから生じるものであって，両者が径方向に対向していない場合には，そもそも，電線の挿通によって防水栓本体の外径が変化しても，その影響はシール部位には及ばないから，同様の問題が生じないものである。そうすると，甲２から，「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないこと」が周知の事項と認められるとしても，それは，パッキン及び電線の密着部位と，パッキン及びハウジングの密着部位とが，径方向において対向している構造においては当てはまるものであるが，両者が径方向に対向していない構造においては当てはまらないものである。

エ　そこで，引用発明におけるパッキン及び電線の密着部位とパッキン及びハウジングの密着部位についてみると，審決が引用発明認定の根拠とした甲１の実施例の構造…では，両者が径方向において対向しておらず，軸方向にずれていることが分かる。したがって，引用発明においては，電線の挿通による防水栓本体の外径変化の影響がシール部位に及ばない構造となっており，審決が認定した「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないこと」との周知の事項が当てはまらないものである。

…審決は，「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないことは，例えば，…甲２…に記載されているように周知の事項である……」…と述べるにとどまり，当該周知の事項が甲２とは異なりパッキン及びハウジングの密着部位とが径方向に対向していない構造の引用発明においても該当することの根拠を全く示しておらず，リブ部の突出方向を前方から後方に敢えて変更すること，すなわち，仮想構成２を適用することの論理づけを欠くものというほかない。

したがって，引用発明に仮想構成２を適用した審決の判断は，論理づけを欠き，誤りというほかない。

４．事案及び判示事項についての評釈

引用発明への周知技術の適用に関し、引用発明と周知技術のそれぞれの技術内容を考慮する点を踏まえれば、本判決は特段の技術分野に限定されるべきものではなく、広く適用されるものと考える。

本発明の属する技術分野での周知技術が全てその技術分野の引用発明に自動的に適用できるという考えに、いわば警鐘を鳴らす事案である。周知技術といえどもその技術内容を踏まえれば適用が十分に阻害されるものであるから、その根底には阻害要因と同じ考えがあると考えられ、比較的安定度は高いのではないかと思われる。

裁判例分類	42-8：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との間で技術分野や課題が相違しており、その引用発明に基づいて論理づけができないと裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「水処理装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年3月17日（平成22年（行ケ）第10237号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2122号118頁、判例タイムズ1383号357頁
出願番号	特願2008-157503号（特開2009-297679号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、トリクロロエチレンなどの有機溶媒の分解処理に対しては十分な能力を有しているとはいえない等の課題の下で、圧力容器を使用した汚水処理装置において、気体と汚水の接触面積を大きくし、汚水（被処理水）へのオゾン等の気体の溶解量を増大させて汚水処理装置の処理能力を向上させるものであり、圧力容器の供給口にオゾン発生装置がエジェクターを介して連結してあり、圧力容器内部には噴霧装置が供給口に連結されて設けることで、エジェクターでオゾンと被処理水を混合し、圧力容器内に気体オゾンを混合した被処理水を噴霧供給することで、圧力容器内の圧力を高圧にし、更に噴霧によってオゾンと被処理水の接触面積を大きくしてオゾンを被処理水に溶解させて有機汚染物を分解するという解決手段と作用を有するものである。

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（引用発明）：特開2001-198450号公報

「…(イ)　従来技術として，水熱反応により被反応物中の有機物を酸化分解する場合，被反応物，酸化剤及び水を加圧，加熱下の反応器へ供給し，反応させるが，この場合，被反応物に予め適性量の水を含む場合は，水を供給する必要はなく，反応の結果，有機物は酸化分解され，水と二酸化炭素からなる高温高圧の流体と，乾燥又はスラリー状態の灰分や塩類等の固体を含む反応生成物が得られること（【０００３】）このような水熱反応のプロセスにおいては，分解対象の有機廃液等の被処理物は高圧ポンプで加圧し，反応器に供給され，反応器における水熱反応を定常状態に保つために，被処理液は一定流量で供給し，水熱反応が行われるが，水熱反応が，被反応物の性状が変化すると反応器内の反応状態(燃焼状態)が変わり，定常状態での反応が困難であるという課題があった(【０００４】)。

（ウ）　引用発明は，上記の課題解決のため，反応を停止することなく，実質的に同じ流量で被反応物を供給して反応を行いながら，容易に定常状態に復帰させることが可能な水熱反応装置を提案したものである（【０００６】)。」(判決より抜粋)

「(オ)　引用発明において，被反応物は水の超臨界又は亜臨界状態で酸化反応，加水分解反応等の

水熱反応の対象となる物質を含むものであり，工場等から排出される廃液中の有機物や活性汚泥からの余剰汚泥等の被反応物は，酸化剤と混合した状態で反応器に導入され，水熱反応を受ける（【０００９】)。被反応物が有機物と酸化剤を含む場合，これらは別々にあるいは混合して反応器に供給して水熱反応が行われる。このような水熱反応系は被反応物のほかに水が存在し，さらに必要により触媒や中和剤等が添加される場合があるが，これらも被反応物と混合して，あるいは別々に反応器に供給することができる（【００１０】)。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（本件補正前）（本願発明）

【請求項１】上部に被処理水の供給口、下部に排出口が設けてある圧力容器と、前記圧力容器の供給口には被処理水を供給する管路が接続してあり、この管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてあり、前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある水処理装置。

（４）手続の経緯

平成21年6月11日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成21年7月14日　：　拒絶査定
平成21年10月28日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2009-20849号)、手続補正（本件補正）
平成22年6月7日　：　本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)　本件審決の理由は，…本件補正を却下し，本件出願に係る発明の要旨を本願発明のとおり認定した上，本願発明は，…引用発明，…引用例２に記載された発明及び周知例等に記載された技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，…特許を受けることができない，というものである。
(2)　なお，本件審決は，…本願発明と引用発明との一致点…を以下のとおり認定した。
イ　一致点：上部に被処理水の供給口，下部に排出口が設けてある圧力容器と，前記圧力容器の供給口には被処理物を供給する管路が接続してあり，前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある処理装置</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>ア　化学反応の装置の類否の判断において，単に装置を構成するユニットの存否やその配列を対比するだけでなく，まず，その装置において進行する化学反応メカニズムが同一か否かの検討が必要であるが，本件審決は，化学メカニズムについては全く検討することなく，圧力容器であるというだけで同一技術であると判断するという</td><td>ア　引用発明は，引用例１の記載事項から当業者が把握することのできる発明であり，進歩性の検討に際しては，本願発明との対比に必要な範囲で引用発明を認定すれば足りる。
…化学装置は，その用途に応じて種々の反応条件の下で使用されるものであるから，化学反応メカニズムが異なれば直ちに化学装置が相違すると</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>誤りを犯している。
　ウ　引用発明は，その発明の名称が「水熱反応装置」であり，水熱の特性を利用した反応を利用するものであることが明らかである。
　エ　…本願発明は，オゾン酸化作用を利用するものでオゾンの圧力を高めて溶解量を多くするために圧力容器を使用するものであるのに対し，引用発明は，超臨界又は亜臨界水の酸化作用や加水分解作用を利用するものであり，有機物を分解する化学反応メカニズムが別異のものであり，技術分野が異なることは明白である。
　…本願発明と引用発明とは，有機物を分解する化学反応メカニズムの点で異なるから，両者の化学装置を同一技術であると認定した本件審決は誤りであり，その結果，引用発明の水熱反応装置と本願発明の水処理装置とが「処理装置」として共通すると認定したのは誤りである。</td>
<td>は限らない。
　引用発明の水熱反応装置は，被処理物中の有機物を分解処理する機能を有するから，「処理装置」に属するのは明らかである。また，一般に工場等から排出される工業廃水を処理する手段は「水処理」の技術分野に含まれるところ（乙１），引用発明の「工場等から排出される廃液中の有機物と水を混合して反応器に供給する被反応物」は，本願発明の「被処理水」に相当し，有機物を含む被処理水として分解処理に供されることから，引用発明の水熱反応装置は水処理装置の範疇にも含まれるものである。
　したがって，引用発明の「水熱反応装置」は，水熱反応を行うから，本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通すると認定した本件審決に誤りはない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
　ア　本件審決は，引用発明の「水熱反応装置」は，水熱反応処理を行うから，本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通すると認定し，処理の内容に関して実質的に対比することなく，「処理装置」という部分が共通すると判断した。
　イ　本願発明の「水処理装置」は，被処理水を処理する装置であって，水は処理の対象であるのに対し（【０００１】【０００６】），引用発明の「水熱反応装置」は，水熱反応を行う装置であって，水は有機物の酸化分解を促進する水の超臨界又は亜臨界状態を形成するための媒体であり，水自体は処理の対象とはいえない（【０００３】【０００９】【００１０】）。
　このように，両者は，水の役割という点において，異なるものであり，技術分野においても異なるものということができる。
　「水処理」と「水熱反応処理」の意義は，…引用発明の「水熱反応処理」は，「水処理」の範疇に含まれるとはいえず，そもそも，技術分野が離れていることからすると，引用例として適切であったともいえない。</td>
</tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、引用発明の「水熱反応装置」が水熱反応処理を行うものであるから、本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通するとした審決の一致点認定判断を否定した点が本論であり、技術分野が離れていることを根拠として、当該引用発明の引用例適格について不適切と判断した判示事項は傍論に近いものといえる。そのため、判例時報2122号118頁以下や、判例タイムズ1383号357頁には、本判決が主引用例適格性の問題を指摘したものといえよう、と記されているが、判例の安定度が高いとまではいえないとも考えられる。

また、技術分野が離れていることを根拠とした引用例適格を判断すること自体は、本事案の技術分野に限られず、技術的射程は広いといえるが、具体的な判断内容は、その技術分野と密接に関連する内容であることから、具体的な判断基準としての技術的射程は狭いものと考えられる。

裁判例 分類	42-8：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との間で技術分野や課題が相違しており、その引用発明に基づいて論理づけができないと裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「樹脂凸版事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年10月4日（平成22年（行ケ）第10329号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-324032号（特開2008-137209号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、清水節裁判官、古谷健二郎裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、印刷部１ａの表面に多数の凸部２が形成された樹脂凸版１（４）において、上記印刷部１ａとは別の個所の内部もしくは裏面にバーコード５を、樹脂凸版１（４）の表面側および裏面側の少なくとも一方から読み取り可能な状態で形成されているという構成をとり、使用頻度等の管理を簡単に行える樹脂凸版の提供を目的としている。

【図１】

（２）技術水準（判決の認定）

（ⅰ）甲３－１：特開 2002-150478 号公報

「…車両フロントガラスに貼り付ける車検ステッカーの接着面側に，発光物質がバーコード状又はブロックコード（２次元バーコード）状に塗布されることと，蛍光観察用カメラによって車外から車検ステッカーに塗布されたバーコードを撮像し，バーコードの情報を読み取ることが記載されている…

…車両の車番等の車両情報を認識するシステムに関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅱ）甲３－２：特開 2002-40960 号公報

「…透明基板の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

…基板上に形成した半導体膜から薄膜トランジスタを形成したＴＦＴアレイ基板などの薄膜装置に関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅲ）甲３－３：特開 2000-123106 号公報

「…ガラス部を有するレチクル（透明基板）の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることが記載されているといえる。

…フォトマスク，レチクル，ウエハ，ガラスプレート等の基板に刻印されたコードを読み取るコー

ド読取り装置に関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅳ）甲３－４：特開平 10-264934 号公報

「…バーコードMが表裏両面に印刷されているドーナツ形のラベルＭ１を，ディスク本体Ｐ１の回転中心Ｘと同芯状に透明板部Ｐ４の一側面に張り付けて，バーコードリーダ１０１でディスク本体Ｐ１の表裏いずれからでも読み取れるように付設することが記載されている。

…貸出を管理するための情報を読み取り可能に表示する情報表示部が物品本体に付設されている貸出用物品に関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅴ）甲３－５：特開平 4-77715 号公報

「…ガラス基板１上に文字列６を形成し裏面又は表面から直視することと，人間目視用の文字列６だけでなく，センサ機器としてバーコードリーダを用いるためにバーコード１６を設けることが記載されており…

…液晶表示素子に利用される認識マークに関するものであって…」（判決より抜粋）

（ⅵ）甲３－６：実願平 4-44150 号（実開平 6-21000 号）の CD-ROM

「…基盤５の裏面に，記録手段としてバーコードが付されている表示片３を貼付し，その表示片３を外面から透視することが記載されており…

…容器本体のバルブが取り付けられた肩部に所望の情報を記録した表示片を取り付けるためのガス容器用表示装置に関するものであって…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（補正発明）

【請求項３】印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と，この凸版本体の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルムと，このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって，上記合成樹脂板の裏面にバーコードが，上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。

（４）手続の経緯

平成21年3月12日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2009-137209号）
平成21年4月13日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年8月31日　：　上記手続補正の却下、「本件審判の請求は，成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(1)　補正発明は，…引用例（特開平１０－２３０５８１号公報，甲１）に記載された引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，出願の際独立して特許を受けることができない。 【補正発明と引用発明との相違点】 透明な合成樹脂板に関し，補正発明が「合成樹脂板の裏面にバーコードが，上記凸版本体の印刷部

とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されている」と特定されるのに対して，引用発明では上記特定を有していない点。
【相違点についての判断】
…透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることは，本願の出願前に周知である（例えば，…甲３－１…甲３－２…甲３－３…甲３－４…甲３－５…甲３－６…を参照。…）。

判決

原告の主張	被告の主張
(1)　審決は，補正発明の技術分野において，透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることが本件出願前に周知である（周知技術２）と認定したが，当該認定をするに際して列挙した文献である甲３－１～甲３－６は，いずれも補正発明の樹脂凸版の技術分野とは全く異なる発明である。 (2)　補正発明は，凸版印刷方式の印刷用凸版の技術分野における発明であるところ，補正発明の樹脂凸版は透明であるが，…本来，透明性の概念は不要である。また，樹脂凸版の凸部にインク等を載せ印刷に用いるため，…樹脂凸版表面から裏面にあるバーコードを読み取ることは想定しないものである。	…原告は，甲３－１～甲３－６の適用性について縷々主張しているが，審決は，上記各甲号証を「透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が，様々な技術分野で広く知られていること示す周知例として提示しているのであり，これらに基づいて周知技術２を認定した点に誤りはない。また，引用発明の「透明な合成樹脂板」に代えて，甲３－１～甲３－６の「透明板」を採用することの容易想到性を判断したわけではないから，この点に関する原告の主張も失当である。

裁判所の判断

…補正発明は，印刷に用いる樹脂凸版に関するものであるから，いわゆる「刷版」の技術分野に属するものと認められる（当事者間に争いがない。）
…甲３－１～甲３－６には，「透明基板の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が記載されているものの，いずれの証拠も刷版に関するものではなく，補正発明の技術分野とは異なる技術分野に関するものであるから，これらの証拠からから，「透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が，補正発明の術分野において一般的に知られている技術であるということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

対象発明と技術分野が相違することを理由として、引用発明としての適格性を欠く旨の判断は、特定の技術分野に限られるものではないと思われる。技術的射程は広いと思われる。

一方、対象発明と技術分野が相違していても、技術分野の相違の程度、技術内容によっては、異なる判断となることもあると思われるので、法的安定性が高いとまではいえないように思える。

裁判例分類	42-8：進歩性の判断において、本願発明と引用発明との間で技術分野や課題が相違しており、その引用発明に基づいて論理づけができないと裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

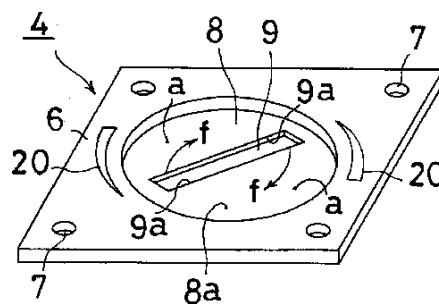
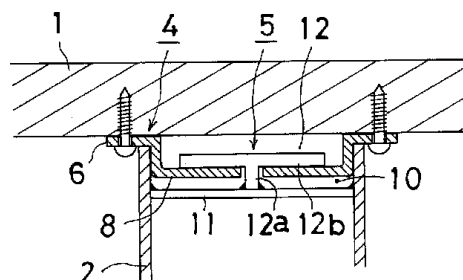
事件	「家具の脚取付構造事件」（無効審判） 知財高判平成25年5月29日（平成24年（行ケ）第10331号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-154479号（特開平8-19430号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

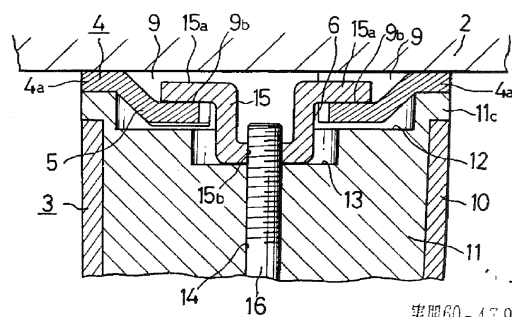
【図１】

【図３】

本願発明は、脚部を着脱自在にして保管・輸送の便を図る様にしたものに於いて、着脱操作を簡単・迅速、確実に行える様にした家具の脚取付構造を提供することを目的とし、家具本体１に固定される基盤６の下面に、有底短筒状の嵌合突起８を突設した固定部４と、脚部２の上端に組付けられて、嵌合突起８を緊密に挿嵌させる嵌合孔１０を備えた被固定部５とから成る。嵌合突起８の底面８ａにはスリット９を設け、底面８ａの上面は、スリット９の両側端から夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面ａに形成し、嵌合孔の底部１１には、スリット９に挿通させ得る形状を備えて、斜面ａに当接させる掛止部１２ｂを備えた掛止部材１２を突設し、掛止部１２ｂをスリット９に挿通させたうえ、脚部２をその軸周りに回動させると、掛止部１２ｂが斜面を次第に締付けて、固定部４と被固定部５とが強固に掛合される構成とした。

（２）引用発明の概要

甲１の第９図

（ｉ）甲１（甲１発明）：実願昭58-139956号（実開昭60-47909号）のマイクロフィルム

「甲１発明において，支脚（３）を天板（２）の下面に連結固定する際の動作は，次のとおりである。すなわち，支脚（３）の上端と取付板（４）とを係止片（１５ａ）（１５ａ）が開口（６）から膨出部（５）内へ嵌入するように当接させ，この当接状態で矢印（Ｓ）

の方向に支脚（３）を９０°回転させることにより，係止片（１５ａ）（１５ａ）は取付板（４）の膨出部（５）内で９０°旋回し，第９図のように袋部（９）内の低位置の内底面（９ａ）（９ａ）から高位置の内底面（９ｂ）（９ｂ）側へ摺接移動することにより支脚（３）全体が距離（ｔ）だけ上方に引きつけられ，支脚（３）の周縁部すなわち封口部材（１１）の周縁部（１１ｃ）が取付板（４）の周囲部（４ａ）に圧接する。これによって，支脚（３）は，係止片（１５ａ）（１５ａ）と袋部（９）（９）との係合により抜出不能に天板（２）と連結するとともに，係止片（１５ａ）（１５ａ）及び周端部（１１ｃ）の圧接により強固かつ安定した固定状態となる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件発明）

【請求項１】テーブル等の家具の脚部を，天板等の家具本体に着脱自在に取付ける為の構造であって、家具本体１に固定させる基盤６に，有底短筒状の嵌合突起８を下向きに突設した固定部４と，
脚部２の上端に設けられて，<u>前記嵌合突起８を緊密に挿嵌させる嵌合孔１０</u>を備える被固定部５とから成り，
前記嵌合突起８の底面８ａには，筒の径方向に伸びるスリット９を設けると共に，底面８ａの上面は，前記スリット９の両側端９ａ，９ａから夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面ａに形成し，前記嵌合孔１０の底部１１には，前記スリット９に挿嵌させ得る形状を備えて，その上端に前記斜面ａに当接させる掛止部１２ｂを設けた掛止部材１２を突設し，
前記掛止部１２ｂを前記スリット９に挿通させたうえ，前記脚部２をその軸周りに回動させると，前記掛止部１２ｂが前記斜面ａを次第に締付けて，前固定部４と被固定部５とが強固に掛合される様にしたことを特徴とする家具の脚取付構造。

（４）手続の経緯

平成15年9月19日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年12月23日	：	特許無効審判の請求（無効2011-800264号）
平成24年8月14日	：	「本件審判請求は、成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(2)　審決が認定した甲１発明及び本件発明と甲１発明との…相違点 ウ　相違点１ <u>本件発明は，嵌合突起が「有底短筒状」であり，嵌合孔が「嵌合突起８を緊密に挿嵌させる」ものであり，スリットの伸びる方向が「筒の径方向」であるのに対し，甲１発明は嵌合突起が「短筒状」でなく，嵌合孔が「嵌合突起を緊密に挿嵌させる」ものでない点。</u> 審決は，本件発明に係る特許請求の範囲の「嵌合突起８を緊密に挿嵌させる嵌合孔１０」との構成の意義について，嵌合突起８が嵌合孔１０に挿嵌されても，被固定部５の上面と内側面が，固定部４に「緊密に接触」していることと理解した上で，甲１には，「緊密に挿嵌させる」ことを示唆する記載がないと判断する。

判決	
原告の主張	**被告の主張**
…本件発明において，固定部４と被固定部５とを強固に掛け合わせる機能を果たすために，両者が「緊密に挿嵌」されることが必要となるわけではない。本件発明の課題（【０００３】，【００１７】）によれば，本件発明は，固定部と被固定部とが嵌合突起に形成した斜面が呈する楔作用によって，十分な連結強度を確保できることに発明の特徴がある。嵌合突起８の側面外周と嵌合孔の内周面との間に形成される隙間は，固定部に被固定部を掛け合わせる作用効果（十分な連結強度の確保）とは直接関係せず，固定部に対し嵌め合った被固定部を回転させるためのものである。 特許請求の範囲の「嵌合突起８を緊密に挿嵌させる嵌合孔１０」との構成は，被固定部５の掛止部１２ｂを固定部４のスリット９に挿通させるガイド機能を果たすためのものであるから（【００１２】，【００１３】），固定部４と被固定部５とは固定部の嵌合突起８の基部に被固定部５の嵌合孔１０の先端部が嵌め合えば十分であり，嵌合突起８の側面外周全体に嵌合孔の内周面が緊密に接触する必要はない。むしろ，脚部を回転させるためには，嵌合突起８と嵌合穴１０は遊嵌状態でなければならず，嵌合孔１０の内周に発生する錆などを考慮すると，緊密に挿嵌されないのが好ましい。また，本件発明は，次第に締め付けることにより，強固に掛合されることに特徴があり，緊密に挿嵌されることは，本件発明の作用効果と直接関連しない。	甲１発明においては，膨出部（５）が凹所（１２）に収容することさえできればよく，膨出部（５）の外周側面と凹部の内周側面とが触れることは要求されていない。 これに対して，本件発明は，掛止部１２ｂが斜面ａを次第に締め付けるという連結方法を採用していることから，固定部４と被固定部５とを強固に掛け合わせるためには，掛止部１２ｂが左右それぞれの斜面ａに均等に締め付けられる必要がある。 そこで，本件発明においては，嵌合突起を嵌合孔に緊密に挿嵌して被固定部５の上面と内側面とを固定部４に緊密に接触させることによって，脚部２及び掛止部１２ｂの回動の軸を決定し，回動中も軸を固定して軸がブレないようにすることで回転制御を行っている。

裁判所の判断

ア　甲１発明の膨出部（５）と凹所（１２）の機能について

…甲１発明においては，支脚（３）と取付板（４）との中心軸のずれの位置決めは、膨出部（５）と凹所（１２）との嵌合によって行われるのではなく、封口部材（１１）の周縁部（１１ｃ）と膨出部（５）の斜面部により案内されて行われ得ることが認められる。

イ　甲１発明の円形輪郭（６ａ）と連結部材（１５）の機能について

…甲１には，円形輪郭（６ａ）について，輪郭形状により，連結部材（１５）の回転を妨げないよ

うにするもの，すなわち，支脚（３）を支障なく回転させるようにしたに留まり，それ以上に，支脚（３）の回転の軸の位置決めを実現する作用を裏付ける構造は，何ら示唆されていない。

エ　本件発明と甲１発明との対比

…本件発明は，基盤６に設けられた有底短筒状の嵌合突起８を下向きに突設した固定部４と，脚部２の上端に設けられて，前記嵌合突起８を緊密に挿嵌させる嵌合孔１０を備える被固定部５とからなる構成を採用していることから，掛止部１２ｂを前記スリット９に挿通させて，斜面ａの締め付けを開始する時点において支脚３の回転軸の位置決めを行うことができるとの効果，及び，掛止部１２ｂが斜面ａを次第に締め付けることにより，前固定部４と被固定部５とが強固に掛合されるとの効果を奏するものである。

これに対し，…，甲１発明は，支脚（３）と取付板（４）との中心軸のずれを防止するための位置決めは，膨出部（５）と凹所（１２）の嵌合によって行われるのではなく，封口部材（１１）の周縁部（１１ｃ）と膨出部（５）の斜面部により案内されて行われ得るにすぎない（前記イのとおり甲１発明の円形輪郭（６ａ）も回転軸の位置決めを行うものではない。)。甲１発明は，本件発明のような，掛止部１２ｂを前記スリット９に挿通させて，斜面ａの締め付けを開始する時点において支脚３の回転軸の位置決めを行うことができるとの効果，及び，掛止部１２ｂが斜面ａを次第に締め付けることにより，前固定部４と被固定部５とが強固に掛合されるとの効果を得るための前提を欠く。

甲１発明と本件発明とは，中心軸のずれを防止するための位置決めに係る効果の有無，すなわち，解決課題及び解決手法の有無において，大きく相違する。

そうすると，原告の指摘に係る甲２等に，下向きに突設した有底短筒状の嵌合突起８と，嵌合突起８を緊密に挿嵌させる嵌合孔１０を設けるはめあい構造が記載されていたとしても，当業者が甲１発明と本件発明との相違点１の構成に至ることはなく，相違点１を容易に想到することができたとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、作用効果にも着目し、本願発明と引用発明とが解決課題等において大きく相違することを理由に、引用発明に基づいて相違点に至ることはない、としたものといえる。このような論理構成が成り立つには、構成から作用効果が容易に推測できることが前提となると考えられる。そのため、本件判示事項の技術的射程に関し、本判決の判示事項は、構成から作用効果を推測することが困難な化学分野等にはそのまま適用することが不適切な場合も多いと考えられ、構成から作用効果の推測が容易な物理系の分野において適用されるべきものと解される。

裁判例 分類	43：進歩性の判断において、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があるため、引用発明として適格性を欠く」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「駆動回路事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年7月19日（平成18年（行ケ）第10488号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-310091号（特開2004-147435号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　田中信義裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、ＰＷＭ（Pulse Width Modulation）方式によるＬＥＤ（Light Emitting Diode）等の発光素子を調光する駆動回路において、温度や電源電圧の変動、素子ばらつきの影響を抑えて一定レベルのパルス電流を出力できるようにする目的で、発光素子への駆動電流のオン、オフを切り替える第１のトランジスタについて、発光素子に電流が供給されているときには駆動パルス信号に基づいて第１のトランジスタをオン・オフ制御し、発光素子に電流が供給されていないときに第１のトランジスタをオフ状態にする。

（２）技術水準

（ｉ）引用例（引用発明）：国際公開第2001／45470号パンフレット（判決の認定）

「…引用例記載のＬＥＤランプ装置は，商用交流電源をＬＥＤランプの電源として用いる場合に，単に交流電圧を整流（全波整流）したものをＬＥＤに直結しただけでは，一定電圧以上の期間中に入力される電力が無駄となり，損失が大きいという課題認識の下に，一定電圧以上の期間中の一部の期間でのみ電力を供給することによって，商用交流電源を用いた場合でも低損失でＬＥＤを発光可能とするものであると認められる。」

「…引用例のＬＥＤランプ装置は，…商用交流電源を全波整流して得られた波状の電圧のうち，例えば４０Ｖ以上の期間中の一部の期間にのみ，ＬＥＤランプ１０６に一定の電力を供給するようにして，ＬＥＤランプ１０６に供給される電流がスイッチング制御回路部３２２により定電流となるように制御されている。」（以上、判決より抜粋）

（ⅱ）周知技術

「…ＰＷＭ調光技術，すなわちパルス幅変調（Pulse Width Modulation）を用いて光の強度を調節する方法…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】ＰＷＭ調光駆動される発光素子に対して電力を供給するための駆動回路であって，

発光素子に結合される出力端子を有するスイッチング電源のスイッチング素子としての第１のトランジスタと，

発光素子に流れる電流を検出するための検出回路と，

上記検出回路から供給される検出信号と基準信号とを比較して当該比較結果に応じた誤差信号を生成する誤差信号生成回路と，

上記誤差信号と周期信号とに基づいて上記第１のトランジスタをオン・オフ制御するための駆動パルス信号を生成する比較回路とを有し，

発光素子に電流が供給されているときに上記駆動パルス信号に基づいて上記第１のトランジスタがオン・オフ制御され，発光素子に電流が供給されていないときに上記第１のトランジスタがオフ状態にある駆動回路。

（４）手続の経緯

平成17年1月17日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成17年3月17日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2005-4644号）

平成18年9月13日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願発明は，…「引用例」…記載の発明，周知技術及び一般的技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとするものである。
審決は，上記結論を導くに当たり，…本願発明と引用発明との…相違点を次のとおり認定した。
(3)　相違点
本願発明が「ＰＷＭ調光駆動される」発光素子に対して電力を供給するための駆動回路であって，「発光素子に電流が供給されているときに上記駆動パルス信号に基づいて上記第１のトランジスタがオン・オフ制御され，発光素子に電流が供給されていないときに上記第１のトランジスタがオフ状態にある」のに対して，引用発明の場合には，引用例には，かかる発光素子へのＰＷＭ調光駆動については記載されておらず，ＰＷＭ調光駆動とスイッチング素子３１６の動作について明確でない点
…「ＬＥＤランプ１０６に対してＰＷＭ調光駆動を可能とさせることに，特段の困難性があるとはいえない。」とした…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>…引用発明においては，ＬＥＤランプ１０６に流れる電流が一定となるようにフィードバック</td><td>…引用発明の電源装置部は，ＬＥＤランプ１０６と電源装置部との接続が切れたときには，</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>（負帰還）制御が行われており，引用発明の電源装置部は，ＡＣ入力電圧が４０Ｖ以上のときに，ＬＥＤランプ１０６の通電電流が一定になるようにスイッチング素子３１６のオン・オフを制御するものである。
上記のような技術である引用発明に，ＬＥＤランプ１０６の通電をオン・オフするＰＷＭ調光駆動を適用すると，ＬＥＤランプ１０６への通電がない場合，すなわち，ＬＥＤランプ１０６に流れる電流がゼロとなる場合には，前述したＬＥＤランプ１０６に流れる電流を一定とする制御によって，スイッチング制御回路部３２２はＬＥＤランプ１０６に供給する電流を増やす方向に動作し，ＬＥＤランプ１０６に電流を流す必要がないにもかかわらず，電力を供給する事態を招来させる結果，<u>電源自体が破壊される。</u>
引用発明にＰＷＭ調光駆動を採用すると，上記のような不都合が生じるのであるから，「ＬＥＤランプ１０６に対してＰＷＭ調光駆動を可能とさせることに，特段の困難性があるとはいえない。」とした審決の判断は，誤りである。</td>
<td>電流帰還型から電圧帰還型へと切り替わり，出力電圧に制限をかけるようにスイッチング制御回路部３２２が制御されるものであるから，引用発明においてＰＷＭ調光駆動を採用したとしても，<u>原告が主張するような電源自体の破壊が生ずることはありえない。</u>
したがって，引用発明にＰＷＭ調光駆動を適用すると電源自体が破壊されるとの原告の主張は当を得ない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
…ＰＷＭ調光技術…を用いて光の強度を調節する方法自体が周知技術であることは，当事者間に争いがなく，本願発明においても長時間の点灯等によりＬＥＤランプのパルス電流が変化して，発光光量が変動するのを抑えることが目的とされており（本願明細書段落【０００８】～【００１１】），<u>一般的な動機付けがないわけではない</u>。もっとも，当業者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用することが容易であるか否かについては，後記の技術的困難性を検討する必要があり，動機付けのみで判断することはできない。
…引用例のＬＥＤランプ装置は，…商用交流電源を全波整流して得られた波状の電圧のうち，例えば４０Ｖ以上の期間中の一部の期間にのみ，ＬＥＤランプ１０６に一定の電力を供給するようにしたものである。そして，ＬＥＤランプ１０６に供給される電流は，スイッチング制御回路部３２２により，定電流となるように制御されている。これに対し，<u>ＰＷＭ調光技術は，発光素子に供給する電流を一定の周期でオン・オフさせるものであり，そのままで直ちに引用例のＬＥＤランプ装置に適用することはできない。</u>
…当業者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用することが困難であるとして原告が主張する「電源の破壊」等についての技術的説明は必ずしも首肯するに足りる説得力を有するものとは言い難い。しかしながら，その趣旨は，<u>引用発明のＬＥＤランプは流れる電流が一定となるように制御される</u></td>
</tr>
</table>

のに対し，本願発明が採用するＰＷＭ調光駆動ではＬＥＤに流れる電流をオン・オフさせる制御を行うのであるから，制御の方法において両者はなじまないという阻害要因を原告が指摘しているものと善解することが可能である。したがって，原告が主張するように「電源の破壊」に至らないとしても，審決が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用することを妨げる事情について十分な検討をしないまま，当業者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用することに困難はないと判断したことは誤りである。

以上のとおり，発光強度を調節するという一般的要請があり，かつ，その手段としてＰＷＭ調光技術が周知であったとしても，引用例の第２又は第３実施形態のＬＥＤランプ装置にＰＷＭ調光技術を適用することを妨げる事情があるから，引用例の記載に接した当業者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用しようとする動機付けも弱く，相違点に係る構成に容易に想到することができたとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、引用発明に対して周知技術を適用することについての阻害要因が認められる典型的な例であり、判例安定度が高いものと認められる。

ただし、阻害要因が認められる否かは、事案の具体的な技術内容に左右されることから、技術的な射程は狭いものと考えられる。

裁判例 分類	43：進歩性の判断において、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があるため、引用発明として適格性を欠く」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「洗浄剤組成物事件」（無効審判） 知財高判平成22年11月10日（平成22年（行ケ）第10104号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-194727号（特開平9-221697号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、本多知成裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、洗浄効果に優れ、かつ生分解性の良い、食品工業でのプロセス洗浄及び各種工業プロセスでの硬表面洗浄に用いる洗浄剤を提供することを目的とし、水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類，及びグリコール酸ナトリウムを主成分として含有する硬表面洗浄剤である。

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（引用発明１）：特開昭50-3979号公報

「ア　引用発明１は，…「Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩」６０重量%と，二次的反応により生成する「グリコール酸ナトリウム」を１２重量%含有する…金属イオン封鎖剤組成物である。

イ…

…Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチルアミノ酸の誘導体を含有する…金属イオン封鎖剤組成物は，モノクロル酢酸とアミノジカルボン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させることによりアミノジカルボン酸のアミノ基の窒素原子にカルボキシメチル基を結合させることにより製造される。…本発明による反応はアルカリ性水性媒体中での置換反応であり，つぎの図式で表される〔反応式(1)参照〕…アミノジカルボン酸のアミノ基を２個のカルボキシメチル基により置換した誘導体を高収率で得ることが困難である本質的原因の一つは，モノクロル酢酸が加水分解することである。すなわちこの二次的反応によりグリコール酸ナトリウムが生成する〔反応式(2)参照〕。従ってこの欠点を防止するためには(1)式の反応が行われ，(2)式の反応が起こらないように，遊離のモノクロル酢酸の存在下で前記の置換反応を行いかつアルカリ性化合物のみを徐々に添加することが必要である…。」

（判決より抜粋、下記反応式は特開昭50-3979号公報より抜粋）

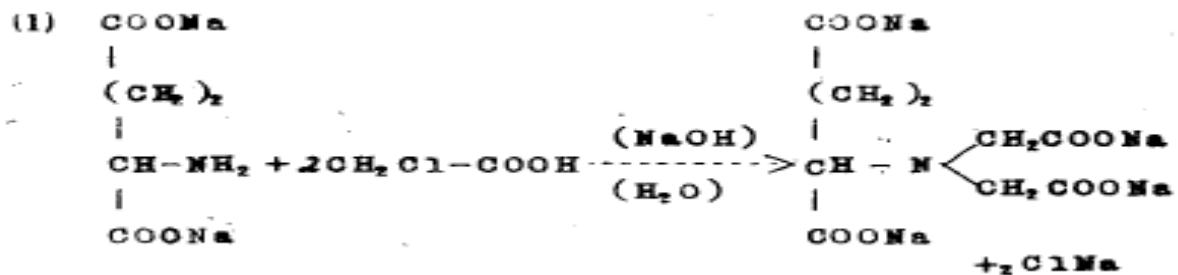
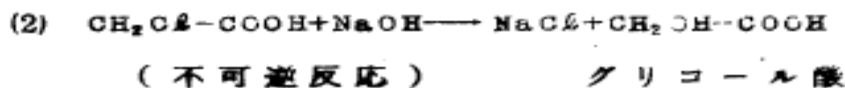
反応式（1）

(1)

$$\begin{array}{l} COONa \\ | \\ (CH_2)_2 \\ | \\ CH-NH_2 \\ | \\ COONa \end{array} + 2CH_2Cl-COOH \xrightarrow[(H_2O)]{(NaOH)} \begin{array}{l} COONa \\ | \\ (CH_2)_2 \\ | \\ CH-N\begin{array}{l} CH_2COONa \\ CH_2COONa \end{array} \\ | \\ COONa \end{array} + 2ClNa$$

反応式（2）

(2) $CH_2Cl-COOH+NaOH \longrightarrow NaCl+CH_2OH-COOH$

（不可逆反応）　　　　グリコール酸

（ⅱ）引用例２（引用発明２）：ドイツ国特許公開公報第4240695号（平成6年6月9日公開）

「…引用発明２は，…水性アルカリ性洗浄剤組成物で，…水酸化ナトリウム等のアルカリ金属の水酸化物を２ないし５０重量%を配合し，…グルタミン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸を含有する水性アルカリ性洗浄剤組成物で，成分として水酸化ナトリウムを含有する技術のものであり，…」（判決より抜粋）

（ⅲ）周知例１ないし３の各内容

「周知例１ないし３には，…金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を，硬表面の洗浄のための有効成分として用いる技術が記載されている。」（判決より抜粋）

（ⅳ）本件発明１と引用発明１との相違点２

「…本件発明１が，水酸化ナトリウムを含有し，「水酸化ナトリウムの配合量が組成物の０．１～４０重量%」と規定されているのに対し，引用発明１は，水酸化ナトリウムを含有することについて規定されていない点」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正後）（順に「本件発明1」、「本件発明2」）

【請求項１】水酸化ナトリウム，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類，及びグリコール酸ナトリウムを含有し，水酸化ナトリウムの配合量が組成物の０．１～４０重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物。

【請求項２】水酸化ナトリウムを５～３０重量%，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類を１～２０重量%，グリコール酸ナトリウムをアスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類１重量部に対して０．１～０．３重量部含有する請求項１記載の洗浄剤組成物。

（４）手続の経緯

平成21年7月13日　：被告による特許無効審判の請求（無効2009-800152号）

平成21年10月5日　：原告（特許権者）による訂正の請求（本件訂正）
（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成22年3月2日　：本件訂正を認容、本件特許を無効とする旨の審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

本件審決…は，…本件訂正を認めた上で，本件発明は，…「引用発明１」及び「引用発明２」…並びに…周知例１ないし３に記載された周知技術などに基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，…同法１２３条１項２号の規定により無効にすべきものである…

…相違点２について，引用例２及び周知例１ないし３を根拠にして，…硬表面の洗浄に用いられる…金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物において，水酸化ナトリウムをその成分とすることは，周知の技術であるとする。

判決

原告の主張	**被告の主張**
(1)　水酸化ナトリウムの含有 本件発明１が「水酸化ナトリウムの配合量が組成物の０．１～４０重量%」と規定するのは，…「…グルタミン酸二酢酸塩類」及び「グリコール酸ナトリウム」に「水酸化ナトリウム」を加えて高アルカリ条件下に置くことを意味している。 他方，引用例１には，水酸化ナトリウムを含有する旨の記載はなく，…実験系のｐＨを８ないし１１の弱アルカリ性に調整する…ものである。 (2)　引用例２等との関係 引用例２及び周知例１ないし３は，…環境問題を生じない…金属イオン封鎖剤…を試みている文献の中から，水酸化ナトリウムを添加する記載のある文献を探し出したもので，水酸化ナトリウムの使用を一般化できるような周知技術を開示するものではない。	(1)　水酸化ナトリウムの含有 原告は，高アルカリに技術的意義があると主張する。 しかしながら，…実施例及び比較例…において，アルカリ剤は水酸化ナトリウム…の濃度は５ｗｔ%のみである。したがって，ｐＨ１１超（水酸化ナトリウム０．１重量%近辺）とｐＨ１１以下との効果上の違いは不明であって，弱アルカリ（ｐＨ１１以下）に対する高アルカリの技術的な利点は主張・立証されていない。

裁判所の判断

…引用発明１に係る金属イオン封鎖剤組成物は，…「Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩」と，…「グリコール酸ナトリウム」とを組成物とするが，反応式(1)によって…Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩を高収率で得ることが困難である原因の１つとして反応式(2)に係る「二次的反応」によりグリコール酸ナトリウムが生成されてしまう…ため…，(1)の反応は行われるが，(2)の反応は起こらないようにする必要があるというのであるから，引用発明１に係る金属イオン封鎖剤組成物にあっては，その組成物である「Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩」が必須の成分であって，その組成物である「グルタミン酸ナトリウム」は，当該金属イオン封鎖剤の効果を発生させるにおいて必要のないものであるばかりか，かえって，必須の成分である「Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩」を高収率で生成し得ない原因の１つであるというのであるから，引用発明１は，専ら「Ｎ，Ｎ

－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩」による金属イオン封鎖作用を発揮させるような金属イオン封鎖剤組成物の発明ということができる。

…引用発明２は，…水酸化ナトリウム…のようなアルカリと錯体形成剤とを硬表面の洗浄のための有効成分として用いるものということができる。

(4)　本件発明について

…実施例６は，…本件発明の洗浄剤組成物に該当するものであって，他方，比較例３は，実施例６と同量の水酸化ナトリウム及びグルタミン酸二酢酸四ナトリウムを含むが，グリコール酸ナトリウムを含有しない…ものである。

…実施例６の洗浄剤組成物は，少なくともグリコール酸ナトリウムを配合したことにより，その洗浄効果が有意に高まるとの作用効果を生じたものということができ，本件発明に係る洗浄剤組成物は，グリコール酸ナトリウムを必須の組成物とする発明であるといわなければならない。

(5)　引用発明２等の引用発明１への適用

…引用発明１は，Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩を組成物とする金属イオン封鎖剤組成物であるところ，この…ナトリウム塩は，引用発明２における…グルタミン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸と成分において共通するものである。

…引用発明１と引用発明２とその技術分野をみてみると，…金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることは周知技術であるということができるものであるから，引用発明１も，洗浄作用という技術分野に係る発明であって，引用発明２と技術分野を同じくするものということができる。

…引用発明２は，グリコール酸ナトリウムを組成物とする金属イオン封鎖剤組成物の発明ではなく，また，引用発明１も，その発明に係る金属イオン封鎖剤組成物には，グリコール酸ナトリウムが含まれているとはいえ，…当該金属イオン封鎖剤組成物にとって，グリコール酸ナトリウムは必須の組成物ではなく，かえって，その必要がない組成物にすぎないのである。

そうすると，一般的に，金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることとし，その際に引用発明１に引用発明２を組み合わせて引用発明１の金属イオン封鎖剤に水酸化ナトリウムを加えることまでは当業者にとって容易に想到し得るとしても，<u>引用発明１の金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないとされるグリコール酸ナトリウムを含んだまま，これに水酸化ナトリウムを加えるのは，引用例１にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こらないようにする必要が…あるから，阻害要因があるといわざるを得ず，その阻害要因が解消されない限り，そもそも引用発明１に引用発明２を組み合わせる動機付けもないというべきであって，その組合せが当業者にとって容易想到であったということはできない。</u>

４．事案及び判示事項についての評釈

化学の分野において副反応を発生させないため反応条件を限定する事例はあるが、一般的な化学物質であっても添加により主反応を阻害する可能性があることは周知であり射程範囲は広いと考える。

裁判例分類	43：進歩性の判断において、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があるため、引用発明として適格性を欠く」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

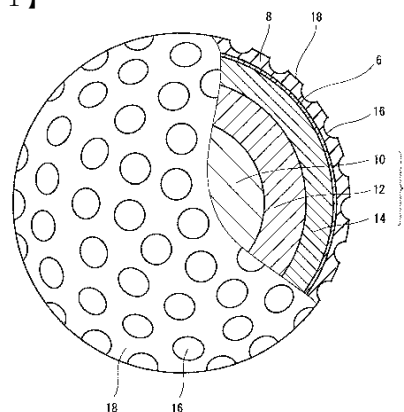
１．書誌的事項

事件	「ゴルフボール事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年7月19日（平成22年（行ケ）第10357号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-155949号（特開2007-319589号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明は、反発性能、スピン性能、スピン安定性及び耐擦傷性能に優れたゴルフボールの提供を目的とする。本願発明のゴルフボール２は、球状のコア４と、このコア４の外側に位置する補強層６と、この補強層6の外側に位置するカバー８とを備える。コア４は、内球１０と、この内球１０の外側に位置する第一中間層１２と、この第一中間層１２の外側に位置する第二中間層１４とを備えている。第一中間層１２及び第二中間層１４の主成分は、アイオノマー樹脂である。カバー８の主成分は、熱可塑性ポリウレタンエラストマーである。第二中間層１４の硬度Ｈｓは、第一中間層１２の硬度Ｈｆ及びカバー8の硬度Ｈｃよりも大きい。カバー８の硬度Ｈｃは、５０以下である。カバー8の、厚みＴc（ｍｍ）と硬度Ｈｃとの積（Ｔｃ・Ｈｃ）は、２５以下である。

（２）技術水準（審決の認定）

（ｉ）引用例１（引用発明）：特開平9-313643号公報

「ソリッドコアと中間層とカバーとの３層構造からなるスリーピースソリッドゴルフボールにおいて,

コア表面硬度はコア中心硬度より高く，中間層硬度はコア表面硬度より高く，カバー硬度は中間層硬度より高く,

中間層及びカバーは共にアイオノマー樹脂を１０～１００重量%含有する熱可塑性樹脂を主材とする材料で形成されている,

スリーピースソリッドゴルフボール。」（判決より抜粋）

（ⅱ）引用例２：特開2006-87950号公報

「(3)ア　引用例２…には，外装カバーより低い硬度の塗膜を形成し，この塗膜上にディンプル加工を行うことにより，この塗膜の特性がゴルフボールの表面摩擦係数に影響を及ぼし，ショートアイアンでの打撃時にスピン量が増すという特性が得られること，及び，前記塗膜の厚さは，５０～７００μｍでもよいことが記載されている。」（判決より抜粋）

（ⅲ）周知技術：特開2006-87925号公報（甲３）、特開2003-199845号公報（甲４）

「…コアの中心硬度がショアＤ硬度で３８より大きいスリーピースソリッドゴルフボールは，本件の出願前に周知である…。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】球状のコアと，このコアの外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなるカバーとを備えており，
このコアが，内球と，この内球の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第一中間層と，この第一中間層の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第二中間層とを備えており，
この第二中間層のショアＤ硬度Ｈｓが，第一中間層のショアＤ硬度Ｈｆ及びカバーのショアＤ硬度Ｈｃよりも大きく，
このカバーのショアＤ硬度Ｈｃが１８以上３８以下であり，
このカバーのショアＤ硬度Ｈｃが内球の中心のショアＤ硬度Ｈｉよりも小さく，
このカバーの，厚みＴｃ（ｍｍ）とショアＤ硬度Ｈｃとの積（Ｔｃ・Ｈｃ）が２５以下であり，
このカバーの厚みＴｃが０．３ｍｍ以上０．８ｍｍ以下であるゴルフボール。

（４）手続の経緯

平成21年2月5日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2009-2586号）
平成21年2月6日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年10月4日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(2)　本願発明と刊行物１発明との…相違点は次のとおりである。 【相違点】 本願発明では，前記中間層が，「内球の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第一中間層」と，「第一中間層の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第二中間層」との２層からなり，「第二中間層のショアＤ硬度Ｈｓが，第一中間層のショアＤ硬度Ｈｆ及びカバーのショアＤ硬度Ｈｃよりも大き」く，「カバーのショアＤ硬度Ｈｃが１８以上３８以下」であり，「カバーのショアＤ硬度Ｈｃが内球の中心のショアＤ硬度Ｈｉよりも小さ」く，「カバーの，厚みＴｃ（ｍｍ）とショアＤ硬度Ｈｃとの積（Ｔｃ・Ｈｃ）が２５以下」であり，「カバーの厚みＴｃが０．３ｍｍ以上０．８ｍｍ以下」であるのに対して，

<table>
<tr><td colspan="2">　引用発明では，前記ゴルフボールがスリーピースソリッドゴルフボールであるので，前記中間層が１層であり，かつ，前記カバーの硬度及び厚みがそのようなものでない点。
　ウ　上記ア及びイから，ソリッドコアと，熱可塑性樹脂を主材とする材料で形成されている中間層と，中間層の硬度より高い，熱可塑性樹脂を主材とする材料で形成されているカバーとの３層構造からなるスリーピースソリッドゴルフボールである引用発明において，ソリッドコアの中心硬度をショアＤ硬度で３８より大きいものとするとともに，ショートアイアンでの打撃時のスピン量を増加させるために，前記カバーにはディンプル加工を行うことなく，熱可塑性水系ウレタン樹脂粉末を用いた厚さ３００～６５０μｍの該カバーより低い硬度の塗膜（ショアＤ硬度３８）を形成し，該塗膜上にディンプル加工を行うようにすることは，当業者が，引用例２に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に想到し得たことである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
　…引用例１に記載されたゴルフボールでは，カバー，中間層，コア表面，コア中心の順に，硬度が大きく，引用例１は，最外層（すなわちカバー）が最も高硬度であることが最適な硬度分布であることを示唆している。このようなゴルフボールに引用例２に記載された硬度が小さいカバーを組み合わせて本願発明に係るゴルフボールに近づけようとする設計変更は，当業者が通常なし得ることではない。
　引用例２には，「３８」という比較的小さなカバー硬度が開示されている一方，甲３及び甲４には，３８よりも大きな，…中心硬度が開示されている。両者を組み合わせて得られるゴルフボールは，中心硬度Ｈｉとカバー硬度Ｈｃとの大小関係において，本願発明と共通する。
　しかし，甲３及び甲４に記載されたゴルフボールでは，カバー硬度は中心硬度よりもさらに大きい。甲３及び甲４に記載された周知技術においては，もっぱらスピンの抑制が技術的課題とされていて，この課題の解決の目的で極めて大きな硬度を有するカバーが採用されている。甲３及び甲４に記載された周知技術においては，カバー硬度を小さくすることは格別考慮する必要がないという点において，引用例２に記載された技術に周知技術を適用しようとするに当たっての阻害要因</td>
<td>被告の主張
　…引用発明と引用例２に記載された事項とは，同じ技術分野に属し，共通する課題を有するものであるから，引用発明に引用例２に記載された事項を適用することは，当業者が適宜容易になし得る程度のことである。
　また，引用例１の…の記載によれば，一般にゴルフボールは，いずれかの性能を向上させようとすれば他の性能が低下してしまうもので，特に，飛距離（すなわち反発性能）とスピン量（すなわちスピン性能）とは互いに相反する性能といえるが，当業者は，このような互いに相反する性能の両者が優れた性能となるように，つまり反発性能，スピン性能，スピン安定性及び耐擦傷性能等の全ての性能が優れたものになるように，常に新たな知見等に基づいて，従来の技術のさらなる改良…を試みるものであるから，引用発明のゴルフボールの最外層（すなわちカバー）が最も高硬度であることが，引用例２に記載された事項を適用することを妨げる理由とはならない。
　…甲３及び甲４の技術は，…審決が「コアの中心硬度がショアＤ硬度で３８より大きいスリーピースソリッドゴルフボール」が周知の技術事項であることを示すことのみを目的として例示した文献である…
　…審決は，引用発明に，引用例２に記載された</td></tr>
</table>

となり得る。 　また，引用例２に記載されたゴルフボールと甲３及び甲４に記載されたゴルフボールとでは，構造上の相違が存する。引用例２に記載されたゴルフボールから比較的小さなカバー硬度のみを抽出し，甲３及び甲４に記載されたゴルフボールから比較的大きな中心硬度のみを抽出し，これらをさらに，引用例１に記載された，小さな中心硬度と大きなカバー硬度とを有するゴルフボールに適用することには，困難性があるというべきである。	事項，及び周知の技術事項を適用することを別々に判断しているのであって，引用例２に記載された事項と周知の技術事項とを組み合わせてはいない… 　…ゴルフボールから比較的小さなカバー硬度のみを抽出したものではなく，また甲３及び甲４は，コアの中心硬度がショアＤ硬度で３８より大きいスリーピースソリッドゴルフボールであることが，周知の技術事項であることを例示した周知例であって，ゴルフボールから比較的大きなコア中心硬度のみを抽出したものではない。

裁判所の判断

　…引用発明は，良好な飛び性能及び耐久性と良好な打感及びコントロール性とを同時に満足し得るゴルフボールを提供することを目的とし，コア表面硬度をコア中心硬度よりも高くしコアの硬度分布を適正化すると共に，中間層硬度をコア表面硬度より高く，カバー硬度を中間層硬度より高く構成して，ゴルフボールにおける最適の硬度分布を得ようとするものであるから，引用発明に引用例２に記載された事項を適用した場合，すなわち，引用発明のカバーに，該カバーより低い硬度の塗膜（ショアＤ硬度３８）を形成した場合，塗膜形成前と塗膜形成後では，ボール全体の硬度分布は明らかに異なり（引用発明では，ボールのもっとも外側に位置するカバーの硬度が最も高く，次いで中間硬度，コア表面硬度，コア中心硬度の順に硬度が高く，これを最適の硬度分布としているのに対し，引用例２では，ボールのもっとも外側に位置する塗膜よりも，その内側の外装カバーの方が硬度が高いことになる。），塗膜形成前において最適化されていたボール全体の硬度分布は，塗膜形成後においても最適化されているとはいえなくなり，その結果，引用発明の上記目的は実現できないことになる。

　そして，塗膜形成後において引用発明の上記目的を実現しようとすると，改めてボール全体の硬度分布の最適化（再最適化）することになり，それによって，コア，中間層及びカバーの硬度は変更されるから，再最適化後のゴルフボールの構成は，本願発明と同様の構成になるとはいえない。

　そうすると，本願発明は，当業者が引用発明，引用例２に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

　引用発明同士を組み合わせた場合に、引用発明の効果が得られなくなることを阻害要因とする判断は、特定の技術分野によるものではない。また、同旨の判決もあり法的安定性は高いと思われる。

裁判例分類	43：進歩性の判断において、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があるため、引用発明として適格性を欠く」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「重金属固定化処理剤事件」（無効審判） 知財高判平成23年12月22日（平成22年（行ケ）第10097号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-313845号（特開平8-224560号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸（本件化合物）が飛灰中の重金属を固定化できることを技術思想とする、当該本件化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤である。

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（引用発明１）：特開平3-231921号公報（審決の認定）

「…分子量５００以下の１級及び／又は２級アミノ基を有するポリアミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換したＮ－置換基として，少なくとも１個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ又はその塩を有するポリアミン誘導体と，平均分子量５０００以上の１級及び／又は２級アミノ基を有するポリエチレンイミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換したＮ－置換基として，少なくとも１個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ又はその塩を有するポリエチレンイミン誘導体とからなる，飛灰中の重金属の固定化に使用する金属捕集剤」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項6のみ記載）（本件発明6）

【請求項６】ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤。

（４）手続の経緯

平成7年12月1日　：　被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成6年12月2日）
平成15年1月24日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成20年6月11日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2008-800106号）
平成22年2月26日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)　本件審決の理由は，…④引用発明１に基づいて容易に発明をすることができたものではないし…から，本件特許を無効にすることができない，というものである。
(2)　本件審決が認定した…本件発明６と引用発明１との一致点，相違点１及び２は，次のとおりである。
イ　一致点：ポリアミンのカルボジチオ酸又はその塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
ウ　相違点１：本件発明６は，ポリアミンのカルボジチオ酸又はその塩が「ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」であるのに対し，引用発明１は，…「分子量５００以下の１級及び／又は２級アミノ基を有するポリアミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換したＮ－置換基として，少なくとも１個のジチオカルボキシ基又はその塩を有するポリアミン誘導体」である点
エ　相違点２：本件発明６の飛灰中の重金属固定化処理剤は，<u>ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸</u>のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなるのに対し，引用発明１の飛灰中の重金属の固定化に使用する金属捕集剤は，<u>ポリアミン誘導体と，…ポリエチレンイミン誘導体とからなる</u>点</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(2)　…本件審決は，相違点１及び２に係る構成を容易に想到し得るか否かを判断することなく，本件明細書に記載の安定性試験の結果を予測できるかという観点から進歩性の判断を行うという誤りを犯している。
むしろ，相違点１についてみると，…２級アミン由来のジチオカルバミン酸塩が加温又は酸添加による分解によって二硫化炭素を発生させ，硫化水素を発生させないことは，公知の一般則であるから，加温に着目すれば，ピペラジンの選択は，当業者が容易に想到できることである。しかも，引用例１に記載されたポリアミンのうち，１級アミノ基を含まない２級アミンは，ピペラジンしか存在しない。
したがって，当業者は，硫化水素の発生を防ぐために引用例１記載のポリアミンとしてピペラジンを選択することを容易に想到することができた。
(3)　…ピペラジンを骨格とするジチオカルボ</td><td>被告の主張
(1)　引用例１には，飛灰中の重金属固定化処理剤の必須の有効成分を本件各化合物とする構成をとることにより，重金属固定化能が高く，かつ，熱的にも安定…という作用効果を奏することについて記載も示唆もない。
(2)　相違点１についてみると，…
…ピペラジン由来の金属錯体は，耐熱性が劣ると考えられていた（甲４１，５２）ほか，中性以下では徐々に分解し（甲１４），他の２級アミン誘導体よりも分解速度定数が大きく（甲７），さらに熱に対して不安定であり大量の沈殿には不都合がある（甲７０，乙１１）などと指摘されていたのであるから，当業者が引用例１の列挙のうち，ピペラジンに目を向けることには阻害事由が存在した。
(3)　相違点２についてみると，…
むしろ，引用発明１は，…ポリアミン誘導体からなる金属捕集剤に改良を加える目的でポリエチレンイミンの誘導体を加えたものであるから，こ</td></tr>
</table>

キシ基を官能基として有するポリアミン誘導体が単独で飛灰中の金属捕集剤として使用できることは，自明のことであったであったから，引用発明１のポリアミン誘導体とポリエチレンイミン誘導体のうち，ポリアミン誘導体を有効成分として飛灰中の重金属固定化処理剤と構成するのは，極めて容易である。…	こからポリエチレンイミン誘導体を排除してポリアミン誘導体単独にしてしまうのは，改悪であって，当業者が引用例１の記載から容易に想到できるものではない。

裁判所の判断

(1)　相違点１について

…引用例１には，飛灰中の重金属固定化処理剤として本件発明６の相違点１に係る構成を採用すること（本件各化合物を選択すること）についての記載も示唆もなく，本件発明は，重金属固定化能について当業者の予測しない顕著な作用効果を有するものである。

(2)　相違点２について

…引用発明１は，ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体を単独で金属捕集剤として使用した場合には飛灰中の特にクロム（Ⅲ）等の重金属に対する固定化能が十分とはいえなかったことから，エチレンジアミン等を骨格とする本件ポリアミン誘導体を高分子である本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物とすることによって当該課題を解決するものである。

したがって，引用発明１の相違点２に係る構成は，引用発明１に必須のものであって，引用例１には，引用発明１から相違点２に係る構成を除外することについて記載も示唆もないばかりか，これを除外した場合，クロム（Ⅲ）等の重金属に対する固定化能が不十分となり，課題解決を放棄することになるのであるから，引用例１からそのような構成の飛灰中の金属捕集剤を想到することについては，阻害事由がある。

よって，引用例１に接した当業者は，本件発明６の相違点２に係る構成を容易に想到することができなかったものというべきであり…

４．事案及び判示事項についての評釈

引用文献1に必須の相違点2に係る構成を引用文献1から除外することは課題解決を放棄することになるから、引用例1から飛灰中の金属捕集剤を想到することの阻害要因となるとの判断は、引用文献中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げる記載に基づいた妥当な判断であり、判例安定度は高いと考えられる。また、本事案の技術分野に限らずに広く適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例分類	43：進歩性の判断において、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があるため、引用発明として適格性を欠く」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「擬周期系列を用いた通信方式事件」（無効審判） 知財高判平成24年9月12日（平成23年（行ケ）第10242号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-144033号（特開平7-143110号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　髙部眞規子裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、伝送すべき情報をｂとしたとき、ｂ（a_{N-L},・・・，a_{N-1}，a_0,・・・，a_{N-1}，a_0,・・・，a_{L-1}）という長さＮ＋２Ｌの信号を送信信号とし、（a_0，a_1,・・・・，a_{N-1}）という長さＮの信号に対する整合フィルタを通して前記情報ｂを受信することで、周期系列として設計されている信号を近似同期状態で使用できるようにした擬周期系列を用いた通信方式において、無限長周期系列の入力に対しては所望の受信出力が得られるが、有限長の入力に対しては所望の出力とは異なる出力が得られるという課題を解決するものである。

（２）技術水準

（ⅰ）引用例２（引用発明２）：特開平5-7196号公報（判決の認定）

「…引用発明２において，クロック信号は，「系列２」として，情報信号を掛けた「系列１」と加算されて送信信号が形成され，受信側では，送信機からの信号を用いて駆動クロックを制御するものであるから，送信側のクロック信号と受信側の疑似雑音符号発生器の駆動クロックを同期させ，ＰＮ符号の同期を図ることを前提とするものである。

また，復調器は，受信信号と受信側ＰＮ符号発生器出力の相関出力により同期と情報復調の両方の役割を有するものである。

そして，相関器の出力を情報信号の帯域以上の周波数成分を遮断する低域通過フィルタに通すと，情報信号は低域通過フィルタの前の相関器の出力に現れる。

さらに，ＰＮ符号は，周期系列の１周期分を送受信信号として用いるものではなく，擬似雑音符号発生器の出力信号として連続的に出力されるものである。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件発明）

【請求項１】伝送すべき情報をｂとしたとき，ｂ（ａＮ－Ｌ，…，ａＮ－１，ａ０，…，ａＮ－１，ａ０，…，ａＬ－１）という長さＮ＋２Ｌの信号を送信信号とし，（ａ０，ａ１，‥‥，ａＮ－１）という長さＮの信号に対する整合フィルタを通して前記情報ｂを受信することを特徴とする擬周期系列を用いた通信方式。

（４）手続の経緯

平成12年9月22日　：　特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年8月20日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2010-800144号）
平成23年3月22日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…③引用発明２に引用発明３及び引用発明４等を組み合わせることによっても，当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない，というものである。
イ　引用例２：特開平５－７１９６号公報（平成５年１月１４日公開。甲２）
ウ　引用例３：米国特許５１２７０２５号明細書（平成４年６月３０日発行。甲７）。
…本件発明と引用発明２との関係
…引用発明２：伝送すべき情報信号とＰＮ符号とを乗算することで得られた信号を送信信号とし，送信時に用いたＰＮ符号と同じ符号を用いる相関器を通して，前記情報信号を受信する通信方式
…相違点２：「ｂに符号を乗算した信号を送信信号」及び「通信方式」に関し，本件発明は，「ｂ…という長さＮ＋２Ｌの信号」を送信信号とし，「擬周期系列を用い」た通信方式であるのに対し，引用発明２では，「ｂにＰＮ符号を乗算することで得られた信号」を送信信号とした通信方式である点
…相違点３：相関手段に関し，本件発明は「（ａ０，ａ１，‥‥，ａＮ－１）という長さＮの信号に対する整合フィルタ」であるのに対して，引用発明２では「送信時に用いたＰＮ符号と同じ符号を用いる相関器」である点</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>ア　引用例３には，擬周期系列の信号を送信信号とするという相違点２に係る構成及び受信信号と擬周期化する前の符号系列との相関を取るという相違点３に係る構成の中核となる部分が開示されているものということができる。
イ　引用例３には，単にプリアンブル信号として擬周期化したM系列信号を用いることのみならず，擬周期化したM系列信号を元のM系列信号</td><td>ア　本件審決は，引用例３に開示されているプリアンブル信号が情報を拡散するものではないことから，引用発明３は，情報を伝送・通信する方式に関するものではなく，引用発明２の拡散符号に，同期を捕捉するための引用発明３のプリアンブル信号を適用することなど想起されないと認定したものである。
引用発明２が発明された当時，送信側と受信側</td></tr>
</table>

に対する整合フィルタに通すと綺麗な出力を得ることができるというM系列信号の一般特性をも開示しているものといえる。したがって，当業者であれば，スペクトラム拡散通信方式の通信システムを設計する際，引用例３に記載された符号パターンの採用を検討することも当然になし得たものということができる。 ウ　本件出願日当時，有限長の周期系列を入力した場合の相関値が，無限長の周期系列を入力した場合の理想的な出力とは異なる出力となる…という本件発明の解決課題は周知であった。引用例３には，…本件発明の課題解決手段が開示されている。引用発明３のプリアンブルは，引用発明２のＰＮ符号のような拡散符号として用いられるものではないとはいえ，通信分野の当業者にとっては，ある通信システムにおいて用いられている符号パターンを，目的や効果に応じて他の通信システムにおいて採用することは，常識的に行われている事項であり，引用発明３のプリアンブルの擬周期系列を，引用発明２の拡散符号の符号系列に採用することには十分な動機付けが認められるのみならず，何らの阻害事由も存在しない。	とで同じ長さの符号を用いることが技術常識であったものということができるから，送信側と受信側とで異なる長さの符号を用いることは，当時行われていなかったものというべきである。 原告の主張は，本件発明の構成の一部と作用効果とを言い換えて説明しただけであって，引用発明２に引用発明３の構成を採用することに阻害要因がないことを裏付けるものではない。 イ　原告が累積器と等価であると主張する整合フィルタは，本件発明における整合フィルタとは異なり，引用発明１における累積器及びＲＯＭとは等価なものでもないから，引用発明２が狭義の相関器である累積器を用いているならば，引用発明２に引用発明３の符号系列を適用しても，本件発明に想到することはできない。

裁判所の判断

(2)　相違点２及び３について

イ　引用発明２においては，…クロック信号は「系列２」として，情報信号を掛けた「系列１」と加算されて送信信号が形成され，受信側では，送信機からの信号を用いて駆動クロックを制御するものであるから，送信側のクロック信号と受信側の疑似雑音符号発生器の駆動クロックを同期させ，ＰＮ符号の同期を図ることを前提としているものであって，引用発明２には，近似同期状態における信号の受信についての認識がないことは明らかである。

したがって，引用発明２について，引用例３において開示された，近似同期状態における信号の送受信に関するM系列符号を適用する動機付けは存在しないというべきである。

ウ　引用発明２において，復調器は，受信信号と受信側ＰＮ符号発生器出力の相関出力により同期と情報復調の両方の役割を有するものであるから，このような相互相関を得るためには，送信時に用いたＰＮ符号と同じ符号を用いる相関器は，引用発明２の目的を達成するために必須の構成であるということができる。

したがって，引用発明２において，送信時に用いたＰＮ符号と同じ符号を用いる相関器は必須の構成であるというべきであるから，長さＮ（すなわち異なる符号）の信号に対する整合フィルタを採用

することには，阻害要因があるというほかない。

４．事案及び判示事項についての評釈

引用発明2が備える復調器は、「引用発明２の目的を達成するために必須の構成である」ので、引用発明2において､本件発明が備える整合フィルタを採用することには阻害要因があるとした本判決の判示事項の内容は、進歩性判断の際の基本的手順に沿うものであって妥当な判断であり、判例安定度は高いと考えられる。

また、本判決は、当該技術分野特有の内容であるため、判例の技術的射程は狭いと考えられる。

裁判例分類	43：進歩性の判断において、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があるため、引用発明として適格性を欠く」かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

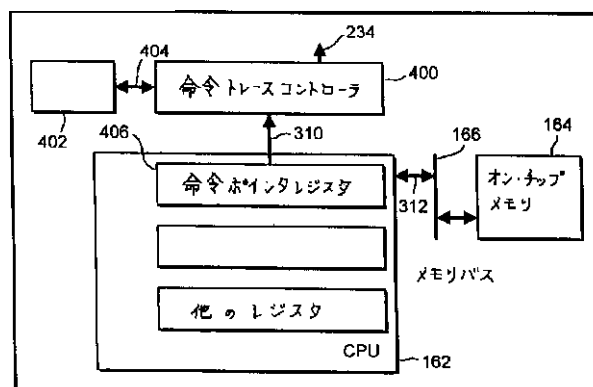
１．書誌的事項

事件	「命令トレース供給方式事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年9月27日（平成23年（行ケ）第10320号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-349884号（特開平10-240572号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　芝田俊文裁判長、西理香裁判官、知野明裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要（判決の認定）

【図１２】

「①メモリから命令を取り出して実行する取り出し回路及び実行回路と，ＣＰＵ*（１６２）*によって実行される命令のメモリ内のアドレスを含む命令ポインタを順次保持する命令ポインタレジスタ４０６とを含んで構成され，前記ＣＰＵ*（１６２）*の実行回路は，取り出し回路に新しいメモリ位置から命令の取り出しを開始させると共に，前記アドレスの１つが，そのアドレスの前回アドレスのメモリ内の次に続くアドレスではないという不連続を示す制御信号を生成するよう動作可能であるオンーチップＣＰＵ*（１６４）*と，②前記アドレスを監視するように作動可能であり，トレースストレージ位置に接続されて，前記アドレスの１つが前記アドレスの前回アドレス後のメモリ内の次に続くアドレスではないことを検出したことに応じて，前記アドレスのうちの選択されたアドレスを前記トレース位置に記憶させる命令トレースコントローラ*（４００）*と，を含んで構成される単一チップ集積回路装置である。」（判決より抜粋、斜体の数字は付加事項である）

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（引用発明）：特開平5-158734号公報（判決の認定）

「①引用発明は，命令用キャッシュメモリ装置を内蔵するマイクロプロセッサの実行状態をマイクロプロセッサ外部に出力する装置に関するものであること，②マイクロプロセッサは，命令用のキャッシュを内蔵する場合，内蔵キャッシュがヒットしている場合には，命令の実行状況がマイクロプロセッサの外部に出力されず，マイクロプロセッサのアドレスバス及びデータバスの情報を記録するだけでは，マイクロプロセッサの実行する命令をトレースすることができないこと，③他方，全ての命

令のアドレスを記録すると容量の大きい記憶装置が必要となり，常にマイクロプロセッサの実行情報を外部に出力することは，マイクロプロセッサの性能低下を招く上，マイクロプロセッサの実行する命令のトレースを行う場合のみマイクロプロセッサの実行情報を出力する方法では，トレースを行う場合とそうでない場合で実行環境が大きく変化し，正確な情報を得ることが困難であるなどの課題があったこと，④このような課題を解決するため，引用発明は，命令の実行の終了を示す命令終了信号と，分岐を行うことを示す分岐信号と，命令数をカウントする命令実行カウンタと，分岐先の命令のアドレスを計算し出力するアドレス計算部と，バス制御部などを備えた発明であることが認められる。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】メモリから命令を取り出して実行する取り出し回路及び実行回路と，ＣＰＵによって実行される命令のメモリ内のアドレスを含む命令ポインタを順次保持する命令ポインタレジスタと，を含んで構成されるオンーチップＣＰＵであって，前記ＣＰＵの前記実行回路は，前記取り出し回路に新しいメモリ位置から命令の取り出しを開始させると共に，前記アドレスの１つが，そのアドレスの前回アドレスのメモリ内の次に続くアドレスではないという不連続を示す制御信号を生成するよう動作可能である，オンーチップＣＰＵと，
前記ＣＰＵにバスにより接続され，前記ＣＰＵから前記バスを介して前記命令ポインタレジスタに順次保持された命令ポインタを受信し，前記受信した命令ポインタのアドレスを監視するように作動可能である命令トレースコントローラであって，トレースストレージ位置に接続され，前記受信した命令ポインタのアドレスのうちの選択された１つを前記トレース位置に記憶させる命令トレースコントローラと，を含んで構成され，
前記命令トレースコントローラはさらに，前記ＣＰＵから前記バスを介して前記命令ポインタと同時に前記命令トレースコントローラに送信される前記制御信号を受信し，前記制御信号の検知に基づいて前記アドレスのうちの選択された１つを前記トレース位置に記憶する，単一チップ集積回路装置。

（４）手続の経緯

平成9年12月19日	：	特許出願（優先権主張日：平成8年12月19日・英国）
平成19年1月29日	：	拒絶査定
平成19年5月7日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2007-12853号）
平成19年12月28日	：	手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年5月24日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本願発明は，特開平５－１５８７３４号公報（…「引用文献１」といい，引用文献１に記載された発明を「引用発明」という。…）に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項により特許を受けることができない，というもので

<table>
<tr><td colspan="2">ある。
　…引用発明…と本願発明との…相違点は以下のとおりである。
ア　相違点１
　制御信号の検出に基づいて受信したトレースすべき候補のアドレスをトレース位置に記憶させることに関して，本願発明では，命令ポインタレジスタに順次保持された命令ポインタを受信し，命令ポインタと同時に送信される制御信号の検知に基づいてアドレスのうちの１つを選択するものであるのに対し，引用発明では分岐先アドレスを受信し，分岐命令信号から生成されたバスアドレス情報に基づいてトレース装置に書き込むものである点。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
　…相違点１に係る容易想到性判断の誤り…
　審決は，本願発明のように全ての命令ポインタを命令トレースコントローラに送ることは格別の効果を生ずるものではなく，命令ポインタを全て命令トレースコントローラに送っておき，不連続なアドレスを示す制御信号により命令トレースコントローラによって記憶すべきアドレスを選択するようにすることは当業者が容易になし得ることであると認定，判断する。
　しかし，審決の上記認定，判断には，誤りがある。すなわち，
　ア 本願発明の制御信号は，ＣＰＵの実行回路が取り出し回路を制御するための信号であり，本願発明の実行回路がトレースのための新たな信号を生成することはない。かかる構成により，本願発明においては，ＣＰＵ側では命令トレースコントローラに送る命令ポインタを選択する必要も，命令トレースのために追加的な信号を生成する必要もなく，命令トレースに関するＣＰＵの制御を単純にし，ＣＰＵの回路構成を簡単なものとすることができるという格別の効果を奏する。これに対し，引用発明は，トレース（即ち出力）すべきアドレスを，命令実行部５０とバスインタフェース制御部６０により選択しており，本願発明に比べて複雑な制御を行っており，ＣＰＵの制御を単純にし，回路構成を簡単なものとするという効果は奏し得ない。また，本願発明の構成によれ</td>
<td>被告の主張
　…相違点１に係る容易想到性判断の誤り…
　ア 原告は，本願発明は，ＣＰＵが命令ポインタを選択せずに命令トレースコントローラに送ることで，ＣＰＵの制御と回路構成を簡単なものとすることができるという格別の効果を奏するのに対し，引用発明では，命令実行部５０とバスインタフェース制御部６０とにより，記憶すべきアドレスを選択するという，より複雑な動作を行っているので，上記の効果を奏することはないと主張する。
　しかし，原告の上記主張は，失当である。すなわち，ＣＰＵの実行命令のトレースを行う装置において，実行アドレス値の出力のうちアドレスの変化の不連続を検出した時に当該アドレス値を，ＣＰＵに接続された手段にて記録するように構成することは周知技術である（甲２，４，乙３）から，上記周知技術にならって，引用発明においても，実行命令をトレースするためＣＰＵに接続されたバスインタフェース制御部６０においてアドレスの変化の不連続を検出した時に当該アドレス値を記録するように構成することは，当業者が容易に想到できたものである。また，本願発明においても，実施例においては，記憶すべき分岐アドレスを選択してレジスタに格納するための機構を備えるから，「ＣＰＵが命令ポインタを選択せずに命令トレースコントローラに送ることで，ＣＰＵの制御と回路構成を簡単なものとすることができ</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>ば，引用発明のように命令実行部５０が分岐命令信号５１を生成する必要がなく，分岐命令信号５１により分岐条件の成立が通知されるまでの間，分岐アドレスを格納する分岐アドレスレジスタ７０を設ける必要もない。…
イ　引用発明の課題は，出力される実行情報の量を抑制することであり，このため，分岐先アドレスと分岐先アドレスへ分岐するまでに実行された命令数とを出力するようにマイクロプロセッサを構成している。このような課題とその解決手段を有する引用発明について，実行する命令のアドレスを全てバスインタフェース制御部６０に送るように変更することは，その目的に反している。バスインタフェース制御部６０は，外部装置との入出力を制御するものであり，ここに実行する全ての命令のアドレスを送ることはバスインタフェース制御部６０の性能を低下させ，ひいてはマイクロプロセッサ全体の性能も低下させることになる。
ウ　以上のとおり，引用発明から実行する命令のアドレスを全てバスインタフェース制御部６０に送信するとの構成に想到することは容易ではなく，審決の相違点１に係る容易想到性判断には，誤りがある。</td>
<td>る」という本願発明の効果は，結局，単一チップ上において，分岐アドレスレジスタに格納すべきアドレスを命令実行部側ではなく，命令トレースコントローラ上のレジスタ側で選択するかだけの差異にすぎず，格別なものとはいえない。
イ　原告は，命令のトレースに必要な情報量を減少させることを課題とし，そのために，分岐が行われた場合の分岐先アドレスと，当該分岐先アドレスに分岐するまでに実行した命令数とを出力するよう構成している引用発明において，実行する命令のアドレスを全てバスインタフェース制御部６０に送るよう構成することは，その目的に反していると主張する。
しかし，原告の上記主張は，失当である。すなわち，引用文献１は，バスインタフェース制御部が出力しない分岐先アドレスもバスインタフェース制御部に出力し，間接分岐命令実行時のみバスインタフェース制御部が分岐先アドレスを出力する技術思想が開示されているので，実行する命令のアドレスの全てをバスインターフェース制御部に送るように変更することが，引用発明の目的に反しているとはいえない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
…引用発明においては，分岐が発生しない場合の命令アドレスは，命令プリフェッチ部１０において計算され，分岐先アドレスはアドレス計算部により計算されるものであるから，アドレス計算部により計算された分岐先アドレスに代えて，命令ポインタレジスタから出力される全てのアドレスから，命令トレースに必要な不連続アドレスのみをアドレスの不連続を示す制御信号を用いて抽出する構成に変更することは，自明とはいえない。
そもそも，引用発明は，…分岐先アドレスを出力することで，出力される実行情報の量を抑制することを目的とするものであるから，引用発明において，この目的を達成することが可能なアドレス計算部の出力する分岐先アドレスを用いるのに代えて，実行する命令のアドレス全てを出力するとの構成に至る動機付けがない。むしろ，引用文献１の…記載によれば，引用発明は，内蔵キャッシュがヒットしている場合，命令の実行状況がマイクロプロセッサのアドレスバスやデータバスに出力されない構成である上，常にマイクロプロセッサの実行情報をプロセッサの外部に出力することは，バスの競合が発生し，マイクロプロセッサの性能の低下を招くとの認識を前提としており，引用発明におい</td>
</tr>
</table>

て，実行する命令のアドレス全てを出力するように構成することには，阻害事由があるといえる…。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、引用発明において、内蔵キャッシュがヒットしている場合、命令の実行状況がマイクロプロセッサのアドレスバスやデータバスに出力されない構成である上、常にマイクロプロセッサの実行情報をプロセッサの外部に出力することは、バスの競合が発生し、却ってマイクロプロセッサの性能の低下を招くとの認識を前提としており、引用発明において、実行する命令のアドレス全てを出力すること、すなわち、常にマイクロプロセッサの実行情報をプロセッサの外部に出力するように構成することには、阻害事由があると認定しており、審査基準第Ⅱ部第2章2.8(1)例2[16]（阻害要因を考慮して進歩性を容認した例）に準じた判断がなされている。

---

[16] 「例2：引用発明1は、ターミナルピンの設け方を工夫することにより薄型化を図る事を目的とするトランスの取り付け装置であるが、引用発明1のターミナルピンに引用発明2の構成を適用すると、折角逃がし穴まで設けた上で設け方を工夫して薄型化を図ったターミナルピンを考案の目的に反する方向に変更することになるから､両者が平面取り付け可能という点で共通することを考慮しても、当業者が容易に想到することができたものとは認められない。（参考：東京高判平10.5.28(平成8(行ケ)91)、阻害要因を考慮して進歩性を容認した例）」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章　新規性・進歩性　22頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf ［最終アクセス日：2014年11月15日］

裁判例分類	44：進歩性の判断において、裁判所が商業的成功又はこれに準じる事実について参酌又は言及した判決

1．書誌的事項

事件	「断熱調理器具事件」（無効審判） 知財高判平成19年9月27日（平成19年（行ケ）第10146号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-49648号（特開平6-86732号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ステンレス製真空二重びんよりなる断熱ポット内に、内部容器（調理鍋）を収納して、更なる加熱をすることなく調理が可能となる断熱調理器具にかかる発明である。内部容器に設けた取手が外容器の切欠部を通じて外容器外に伸びているため、調理後も取手が加熱されることがなく、容易に持ち運びでき、かつ、保温性も保たれている点が特徴である。

（2）特許請求の範囲（訂正後）（本件訂正発明）

【請求項１】真空断熱構造よりなる外容器内に，出し入れ自在に内部容器を収納し，前記外容器の口部開口に断熱性の蓋部材を配してなるとともに，前記内部容器に，その端部が前記断熱性蓋部材の切欠部と外容器間を挿通して外容器外にのびる把手部を設けてなることを特徴とする断熱調理器具。

（3）手続の経緯

平成元年4月11日　：　訴外会社による実用新案登録出願（実願平1-42088号）
平成5年3月10日　：　訴外会社による特許出願への変更
平成8年3月13日　：　特許権の設定登録
平成16年10月19日　：　特許権の移転登録（訴外会社から原告（特許権者）に移転）
平成18年9月20日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2006-80186号）
平成18年12月11日　：　原告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成19年3月27日　：　「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

3．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
（ケ）　審決は，「本件訂正発明による商業的成功は，本件特許のみならず，本件特許以外の関連する多数の特許やマーケティング戦略等にもよると考えられる。」…

<table>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…企業活動において商品の性能差が１０％も違えば大差というものであり，「調理できないほど断熱性能が低下するとは，直ちにいえるものではない。」との審決の判断は，進歩性の判断とは無縁というべきものである。数%の性能差が商品力に大きな影響を及ぼし，販売量を左右するという企業活動の実態を無視した不当な判断である。
…本件特許以外に特許が存在するとしても，そのことをもって，本件訂正発明が当該商品の商業的成功に多大な貢献を果たした事実を否定することはできない。時系列でみても本件特許は商品開発の初期に出願されたものであり，構成こそ簡単であるが，当該商品にとっての基本発明と位置付けられる特許である。発売開始以来十数年間で３００万台を超える製造販売実績は，本件訂正発明の存在を抜きにしてはあり得なかった。発明の進歩性の判断に当たって，商業的成功を具体的事情に基づいて参酌することは許容されるものである。</td><td>被告の主張
ク　商業的成功は，発明品の優秀さのみに依存しないことはいうまでもなく，時代にマッチした消費者の要望等の種々の非技術的な要素等との結合によって達成されるものであり，商業的成功は，作用効果の顕著性（発明の進歩性の根拠）を根拠付けるものとして取り扱うことは原則として適切ではない。原告は，原告商品の販売実績を主張するが，当該商品は発売当初より多数の特許に保護され，競合品が存在しない中で長期間独占的に販売されてきたものであるから，販売実績は，本件訂正発明の作用効果の顕著性を裏付けるものではない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…原告は，数%の性能差が商品力に大きな影響を及ぼし，販売量を左右するという企業活動の実態があるとも主張するが，…外容器の開口部を閉塞する断熱性蓋部材に切欠部を設けて，その切欠部から内部容器の把持部を外容器外に出す構成を採る場合にも，相当程度の断熱性能を保持することは，当業者が容易に予測し得るところであって，商品力に大きな影響を及ぼすほどの性能差が生じることを予想するというべき具体的な根拠も認められないから，原告が主張する企業活動の実態は，本件訂正発明に進歩性が存することを根拠付けるものではない。
さらに，原告は，本件訂正発明に係る商品の商業的成功についても主張するが，商業的成功は，本件特許以外の関連特許や広告宣伝力，販売力などいろいろな要因に起因するものであるから，本件訂正発明に係る商品について商業的に成功したからといって，本件訂正発明に直ちに進歩性を認めることができる事情となるものではない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

進歩性の判断において、商業的成功が参酌されなかった判決。製品自体は商業的成功を収めているが、本件特許の技術的特徴に基づくものではなく、販売努力等に起因する成功であると認定され、進歩性の判断において、商業的成功が参酌されなかった。また、本願発明による性能差（効果）は、当業者が容易に予測し得るものであり、商品力に大きな影響を及ぼすと予想すべき根拠もないとされた。

現行の審査基準第Ⅱ部第2章2.8(6)には「商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。」とあり、商業的成功が参酌されるのは、その成功が特許発明に係る技術の寄与によるものであることを明確に示さなければならない。本判決は、その審査基準に準拠する判断であり妥当である。また、商業的成功を参酌するか否かの判断としては、その射程は広いものと考える。

裁判例分類	44：進歩性の判断において、裁判所が商業的成功又はこれに準じる事実について参酌又は言及した判決

1．書誌的事項

事件	「全方向性傾斜および振動センサ事件」（査定不服審判） 知財高判平成26年3月26日（平成25年（行ケ）第10176号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-551464号（特表2008-532208号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

「…本願発明は，センサ，特に，全方向性傾斜及び振動センサに関するものであり（段落【０００２】），従来，単一の金属ボールを有し，傾斜角に応じて，電気回路のＯＮ及びＯＦＦの切換えを行うことができる傾斜スイッチがあったが（段落【０００３】，【０００４】），微小の動きの検出には役に立たないという問題があり（段落【０００５】），振動スイッチについても，多数の部分を有するために組立時間が長くなり，コストが増加するという問題があった（段落【０００６】～【０００８】）ので，かかる課題を解決するために，本願発明のセンサは，第１の導電素子と，第２の導電素子と，電気絶縁素子と，センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体とを備え，第１の導電素子と第２の導電素子とを所定の寸法として電気絶縁素子に嵌まる構成としたものであると認められる。」（判決より抜粋）

（2）技術水準

（ｉ）引用例１（甲１）：特開2003-161653号公報

「…引用発明は，振動センサに関するものであり（段落【０００１】），従来，振動センサは，その構成に必要な部品の点数が多く，各種の組立工程を必要とするため，その組立加工に要する労力や時間が嵩み，製造コストを安く抑えることが困難であるばかりでなく，構造が複雑となり，近時における使用対象機器としての各種電子機器等の小型化に対応して小型化を推進することが困難であるという問題があった（段落【０００３】）ため，上記問題を解決するために，電極部材としてはシンプルな同一構成の電極部材を２個，その取付手段としては単体としての成形絶縁物ないし非導電性筒状体を１個，合計３個の部品をセンサ本体の構成部品として必要とするのみで，組立作業の大部分を占める電極部材の取付けを極めて容易とするばかりでなく，構造も極めて簡単かつ強固で，全体を大幅に小型化する振動センサを提供することを主たる目的とするものである（段落【０００４】）と認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（下記手続補正の前後で変更はない）（本願発明）

【請求項１】センサであって，第１の導電素子と，第２の導電素子と，前記第１の導電素子と前記第２の導電素子とに接続された電気絶縁素子と,前記センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体と,を備え，前記空洞が前記第１の導電素子の少なくとも１つの面と，前記電気絶縁素子の少なくとも１つの面と，前記第２の導電素子の少なくとも１つの面とによって画成され，前記第１の導電素子が第１の直径を前記第１の導電素子の近位部に，また第２の直径を前記第１の導電素子の遠位部にさらに備え，前記第２の直径が前記第１の直径より小さく，前記第２の導電素子が第１の直径を前記第２の導電素子の近位部に，また第２の直径を前記第２の導電素子の遠位部にさらに備え，前記第２の直径が前記第１の直径より小さく，前記第１の導電素子の遠位部が，前記第２の導電素子の遠位部に対向しており，前記電気絶縁素子が近位端と遠位端とを有するものとしてさらに画成され，前記第１の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の近位端内に嵌まり，前記第２の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の遠位端内に嵌まるセンサ。

（４）手続の経緯

平成18年1月17日　：　国際特許出願（優先権主張日：2005年1月18日・米国）
平成23年8月12日　：　拒絶査定
平成23年12月16日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2011-27250号）、
　　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成25年2月14日　：　上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（相違点）
本願発明においては，第１の導電素子と第２の導電素子が電気絶縁素子に嵌まる具体的構成が，…構成であるのに対して，引用発明では…構成である点。
引用例２（特開昭５０－０６７９７４号公報。甲２）又は引用例３（米国特許第５６７２８５６号明細書。甲３）には，「第１の導電素子と第２の導電素子が電気絶縁素子に嵌まる」具体的な構成としての…構成が記載されているものといえる。
そして，本願発明の作用効果も，引用発明，引用例２又は引用例３から当業者が予測できる範囲のものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
本願発明の顕著な作用効果は，原告製品の商業的成功によっても裏付けられる。すなわち，原告は，震動感知用センサとして，部品番号ＳＱ-ＳＥＮ-００１Ｐ，ＳＱ-ＳＥＮ-００３Ｐ及びＳＱ-ＳＥＮ-２００のセンサを製造販売してきている</td><td>被告の主張
原告の顧客からの電子メール（甲１３，１４）の記載によると，原告製品であるＳＱ-ＳＥＮ-２００は，その寿命，感度，コスト，サイズ，及び，消費電力の点から顧客に好評であったことが理解される。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>が，上記各原告製品の売上げの推移を示すグラフ及び表（甲１１）に示されるとおり，本願発明の実施品であるＳＱ−ＳＥＮ−２００（甲１０）については，本願発明の実施品でないＳＱ−ＳＥＮ−００１Ｐ及びＳＱ−ＳＥＮ−００３Ｐ（甲８，９）と比較して，２００５年に製造販売が開始されて以来，飛躍的に売上げが伸びており，例えば２０１１年には売上額が２６０万ドル（２００５年の売上額のおよそ２３倍強）にまで達している。</td><td>一般に製品の売上げ及び顧客に好評であるか否かは，その製品に対応する発明の作用効果以外にも，例えば製品の品質，感度，寿命，サイズ，消費電力，コスト，営業努力，納期，市場規模の大小，等々にも影響されるものである。また，米国市場において，原告従来製品との比較で売上げが伸びたとしても，米国市場特有の事情によるとも考えられるし，比較対象が引用発明とは構造が異なる原告従来製品であるから，そのことは引用発明に基づく容易想到性の判断に関係ない。したがって，商業的成功をもって，本願発明の進歩性を認めることはできない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
原告は，本願発明の実施品であるＳＱ−ＳＥＮ−２００（甲１０）は，ＰＣＢへの取付けに際して表面実装はんだ付け技術を用いることが可能になったことで，本願発明の実施品ではない製品と比較して，飛躍的に売上げが伸びているし，その構造及び動作は，原告の顧客から好評を得ているから，このような商業的成功は，進歩性の存在を肯定的に推認する間接事実として参酌されるべきであると主張する。
しかしながら，ＰＣＢへの取付けに際して表面実装はんだ付け技術を用いることの効果は，本願発明に規定された構成によって生じる効果ではないし，原告の主張は，従来製品との比較において売上げの伸びを主張するにすぎず，引用例１ないし３の組合せによって奏する効果と比較した場合において本願発明が持つ顕著な効果によるものであることを論証できていないから，採用できない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

原告は、本願発明の顕著な作用効果は、原告製品の商業的成功によって裏付けられると主張したが、原告製品の売上げが伸びた理由として上げている効果は、本願発明に規定された構成によって生じている効果ではなかった。また、原告の主張は、従来品との比較において売上げの伸びを主張するにすぎないものであった。

商業的成功が、本願発明の顕著な作用効果として認められるには、少なくとも、売上げが伸びた理由として上げる効果が、本願発明の作用効果と関連していること、すなわち、引用例の組合せによって奏する効果と比較した場合の本願発明が持つ顕著な作用効果によって、売上げが伸びていることを論証する必要がある。

判示内容は、技術分野によらず適用可能なものである。また、過去の裁判例では、商業的成功について判示されている例は少ないが、本願発明が持つ顕著な作用効果によって、売上げが伸びていることを論証する必要があるとの判示内容が参考になる。

裁判例分類	45：進歩性の判断の際の後知恵が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「回路用接続部材事件」（査定不服審判） 知財高判平成21年1月28日（平成20年（行ケ）第10096号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2043号117頁､判例タイムズ1299号272頁
出願番号	特願平7-117033号（特開平8-315884号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、接続部の信頼性が高く、かつ汎用溶剤により短時間で容易に補修可能な熱硬化性接着剤組成物､及び回路用接続部材を提供することを目的とし､特定の成分を必須とする接着剤組成物と、導電性粒子よりなる回路用接続部材である。

（２）技術水準

（ｉ）引用例（甲４）（引用発明）：特開平6-256746号公報（審決の認定）

「下記⑴～⑷の成分を必須とする接着剤組成物と，含有量が接着剤組成物１００体積に対して，０～３０体積％である導電粒子よりなる，形状がフィルム状である接着フィルム。

⑴　アクリル樹脂

⑵　フェノキシ樹脂

⑶　ビスフェノール型エポキシ樹脂

⑷　潜在性硬化剤」

「フェノキシ樹脂は，分子量が１００００以上の高分子量エポキシ樹脂であり，エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く，また接着性も良好な特徴を有する。」…（…【０００７】)」

「【００２２】（２）組成物の作製

ＰＫＨＡ（フェノキシ樹脂，分子量２５０００，ヒドロキシル基６％，ユニオンカーバイト株式会社製商品名）と，エピコートＹＬ－９８３Ｕ（ビスフェノールＦ型高純度液状エポキシ樹脂，…油化シェルエポキシ株式会社製商品名…)」(以上、判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項１】下記⑴～⑶の成分を必須とする接着剤組成物と，含有量が接着剤組成物１００体積に対して，０．１～１０体積％である導電性粒子よりなる，形状がフィルム状である回路用接続部材。

⑴　ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂

(2)　ビスフェノール型エポキシ樹脂
(3)　潜在性硬化剤

（４）手続の経緯

平成17年7月4日　　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2005-12671号）
平成17年8月3日　　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成20年1月29日　　：　上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（相違点）
　本願補正発明が，接着剤組成物の必須の成分として「ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂」を含むのに対し，引用例に記載の発明では，「アクリル樹脂」と「フェノキシ樹脂」を含んでいる点
　審決は，…引用発明の接着剤組成成分の１つである「アクリル樹脂」が単純なアクリル樹脂であるとし…，引用発明がアクリル樹脂を用いる点を，…実質的な相違点ではないと判断した…。
　審決は，引用例の実施例として「ＰＫＨＡ（…)」が記載されていることを根拠として，引用発明のフェノキシ樹脂として，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることは，当業者が容易に推考し得ると判断した。
　審決は，相溶性をより一層良くするように，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは，当業者が容易に推考し得たことであると判断した…。
　審決は，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂と，接着性との関係について，接着性がより一層良くなるように，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは，当業者が容易に推考し得たことである，と判断した…。
　審決は，本願補正発明の作用効果である「補修性」が，引用例に記載の発明の「補修性」と比べて格別優れたものとはいえないと判断した…。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
　…課題達成のための手段として「ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂」を構成成分とした本願補正発明と，「特定アクリル樹脂」を構成成分とした引用発明とを対比するに際しては，引用発明のアクリル樹脂が「カルボキシル基，ヒドロキシル基，及びエポキシ基から選ばれる１種以上の官能基」を有するものであるという点は，両者の発明の課題解決手段の相違，及び発明の技術思想の相違からみて，両者の重要な点であるから，実質的な相違点といえる。</td><td>被告の主張
　…本願補正発明と引用発明とは，課題の解決手段が相違し，発明の技術思想が根本的に異なるものとはいえないから，引用発明が「アクリル樹脂」を含んでいる点は，実質的な相違点ではないとした点に誤りはない。
ア　引用例記載の「ＰＫＨＡ」について
　引用例（…段落【００２２】）に記載された「ＰＫＨＡ」はフェノキシ樹脂の一例として示されているにすぎず，引用例には，フェノキシ樹脂として，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂の選択を</td></tr>
</table>

ア　引用例記載の「ＰＫＨＡ」について …「ＰＫＨＡ」（甲４の段落【００２２】）は，ビスフェノールＡ型のフェノキシ樹脂であって，ビスフェノールＦ型のフェノキシ樹脂ではない。 イ　相溶性について …フェノキシ樹脂とエポキシ樹脂とは，基本骨格が類似していることから，既に一定以上の相溶性が確保されており，両者の相溶性に問題があるとはされていない。したがって，樹脂組成物における多くの検討項目のうちから，格別，相溶性に着目して，Ａ型同士，又はＦ型同士を混合して用いる動機付けはない。 なお，引用例には，フェノキシ樹脂とエポキシ樹脂とは相溶性が良いと記載されている（甲４段落【０００７】）が，同記載からＦ型同士とすることによって，さらに相溶性が良くなり，補修性も向上するといえるわけではない。 ウ　接着性について …引用例に，フェノキシ樹脂として，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることにより，接着性が向上するとの記載はない。また，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂は，ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂に比べて耐熱性が低いことは周知である。 エ　補修性（本願補正発明の作用効果）について …本願補正発明は，引用発明と課題解決のための構成において相違し，引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから，補修性の効果を根拠にして，引用発明から本願補正発明を容易に想到したということはできない。 また，補修性の優越を比較するためには，「補修性」の測定値について，本願明細書と引用例の補修性に関する測定条件や測定方法を揃えることが必要であるにもかかわらず，この点が一致していない。	排除する記載はされていない。そして，回路基板等で使用される各種の接着剤の成分として，ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂が用いられる系で，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂も用いられることは，従来周知である。 …引用例には，ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂と「相溶性，接着性が一層良くなるように」ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることの動機付けがあるというべきである。 イ　相溶性，接着性について …引用例（甲４）には，「フェノキシ樹脂は，…高分子量エポキシ樹脂であり，エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く，また接着性も良好な特徴を有する。」と記載されており（…段落【０００７】），さらに構造の似たもの同士であれば，相溶性，接着性が良くなるであろうことは，容易に想到し得たことである。また，フェノキシ樹脂とエポキシ樹脂とをＦ型同士とすることにより，さらに相溶性が良くなることを目的として，Ｆ型同士を混合する試みが困難であるとはいえない。 …相溶性，接着性の向上という動機付けがある上，回路用接続部材の接着剤組成物として，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂が，使用するに十分な耐熱性を有することは，当業者にとって従来周知の技術的事項である… ウ　補修性について …評価実験は，実用時の諸条件を模して行われるのが通常であるところ，本願明細書に記載された【表１】及び引用例に記載された「表２」の両者の測定条件及び測定方法の種々の相違は，実用時の設定条件の相違から生ずるものであり，これらの相違は，本願補正発明と引用発明との比較において，本願明細書の【表１】及び引用例の「表２」の結果を用いることが不合理であるというほどのものではない。

裁判所の判断

(1)　…当業者が，先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは，先行技術から出発して，出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで，出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は，当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから，容易想到性の有無を客観的に判断するためには，当該発明の特徴点を的確に把握すること，すなわち，当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして，容易想到性の判断の過程においては，事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが，そのためには，当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって，その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

さらに，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。

…本願補正発明においてビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは，ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いることに比べて，その接続信頼性（初期と５００時間後のもの）及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである。

一方，…引用例には，「フェノキシ樹脂は・・・エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く，また接着性も良好な特徴を有する」（…段落【０００７】）と記載されており，格別，相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上，回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性，絶縁性，剛性，粘度等々の他の要素も存在するのであるから，相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。また，一般的に，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても…，それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない。

…良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として，格別の問題点が指摘されていないビスフェノールA型フェノキシ樹脂（ＰＫＨＡ）（甲４の段落【００２２】）に代えて，耐熱性が劣るビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることが，当業者には容易であったとはいえない。

…審決が引用する「ＰＫＨＡ」は，ビスフェノール「A型」のフェノキシ樹脂であり，ビスフェノール「Ｆ型」のフェノキシ樹脂ではないから，引用例の「ＰＫＨＡ」との記載は，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることに対する示唆にはなり得ない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、引用発明の内容中の示唆について判断された事案であるが、その判断に関連して、いわゆる後知恵の防止に関して示されたものである。そして、第29条第2項について，「当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するため

にしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」との判示は、同じ裁判長の複数の裁判例で引用されている。示唆等の「等」に他の動機づけの観点（課題の共通性等）も含まれると考えれば、その技術的射程は広いと考えられる。

裁判例分類	45：進歩性の判断の際の後知恵が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物事件」（査定不服審判） 知財高判平成21年3月25日（平成20年（行ケ）第10261号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-537427号（特表2002-507548号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、キシリトールを一定量含有する水性液剤であり、鼻腔内に投与する「鼻洗浄調合剤」である。本発明にかかる製剤は、鼻の炎症や感染の治療／予防効果を有する。

（２）技術水準

（ｉ）引用例１（引用発明）：国際公開第1998／03165号パンフレット（審決の認定）

「引用発明は,「水溶液１ｍｌあたり４００ｍｇのキシリトールを含有する，S.pneumoniaeによる上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」…（審決書５頁１行～３行参照)。」(判決より抜粋)

（ⅱ）引用例２：特表平6-507404号公報（判決の認定）

「…引用例２は，専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療方法を提供するものであり，該治療方法の好ましい態様においては，抗炎症剤及び抗感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的にエアロゾル粒子の形態で投与されることが記載開示されている。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】鼻の鬱血，再発性副鼻洞感染，又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療又は防止するために，それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であって，

キシリトールを水溶液の状態で含有しており，キシリトールが水溶液１００cc当たり１から２０グラムの割合で含有されている調合物。

（４）手続の経緯

平成11年3月24日　：　国際特許出願（優先権主張日：平成10年3月24日・米国）
平成16年2月3日　：　拒絶査定
平成16年5月6日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2004-9407号）
平成19年12月28日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成20年3月4日　　　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本願発明は，国際公開第９８／０３１６５号パンフレット（以下「引用例１」という。）及び特表平６－５０７４０４号公報（以下「引用例２」という。）に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである…
上記判断に際し，審決が認定した引用例１記載の発明（以下「引用発明」という。）の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
(2)　一致点
再発性副鼻洞感染，又はバクテリアに伴う鼻の感染を治療又は防止するために，それを必要としている人に対して投与するためのキシリトールを水溶液の状態で含有している調合物である点…
相違点１
本願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し，引用発明は経口投与用溶液製剤である点…
…「引用例２には，感染性の呼吸器疾患の治療のために…，抗感染剤を局所投与すること…，全身投与より低い投与量で感染部位である鼻に投与できることが記載されている（摘記事項（G））。」…「よって，引用例１のキシリトールの投与により上気道感染を処置する際に，経口投与に代えて，全身投与より低い投与量で投与し得る感染部位への投与，すなわち，鼻への投与を採用し，鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物とすることは当業者が容易に想到し得ることである。」…と認定…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
当該引用発明２における感染部位が「気道下部」である点は，審決書…においても明確に認定しているにもかかわらず，審決の対比判断において感染部位を「鼻」と認定することは誤りであり，違法である。
引用発明２では，感染部位が肺等の気道下部であり，薬剤としてのコルチコステロイド等を効率良く局所投与するにはエアロゾルによる吸引しかあり得ない。したがって，当業者が，感染部位である上気道に対してキシリトールを経口投与する引用発明と引用発明２を組み合わせることは有り得ない。特に，本願発明における当業者としては医療・医薬関係者が想定されるところ，当該分野においては薬剤，感染部位，及び投与形態</td><td>被告の主張
（ア）　…引用例２…は，上記のとおり「気道下部」のほか，「上気道」を含めて感染性の呼吸性疾患一般についていえるものであると理解するのが自然である。
（イ）　また，仮に，…気道下部の疾患について言及したものであるとしても，「より高い濃度の薬が，全身的投与により必要なものよりも低い，患者に対する全投与量により，冒された組織にデリバリーされることができ，これにより，高い投与量の薬の，…既知の副作用を回避するということである。」という利点は，局所投与に起因するものであるから，「気道下部」の疾患に限らず，「上気道」の疾患に対しても得られると想到することは，当業者が当然に理解することができる。</td></tr>
</table>

等に応じて処方が異なり，根本的に異なる発明を安易に参考としても副作用の懸念の方が大きいことは常識であるから，当業者が引用発明と引用発明２とを組み合わせることは有り得ない。	（ウ）　そうすると，引用例２に接した当業者にとって，上気道感染の治療に関する「引用発明」において，経口投与に代えて，経口投与に比べ，低い全投与量で，感染部位により高い濃度の薬をデリバリーでき，副作用を回避できることが期待される鼻内への局所投与を採用することは容易に想到し得ることである。そして，上記のとおり，鼻内投与の形態として，エアロゾルや鼻洗浄調合物が周知であるから，具体的な鼻内投与の態様を鼻洗浄調合物とすることに困難性はない。

裁判所の判断

…「引用例２には,・・・感染剤を・・・感染部位である鼻に投与できることが記載されている（摘記事項（G））。」とした審決の前記認定は誤りである。

特許法２９条２項が定める要件は，特許を受けることができないと判断する側…が，その要件を充足することについての判断過程について論証することを要する。同項の要件である，当業者が先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたとの点は，先行技術から出発して，出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断されるべきものであるから，先行技術の内容を的確に認定することが必要であることはいうまでもない。また，出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は，当該発明が目的とした課題を解決するためのものであることが通常であるから，容易想到性の有無を客観的に判断するためには，当該発明の特徴点を的確に把握すること，すなわち，当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして，容易想到性の有無の判断においては，事後分析的な判断，論理に基づかない判断及び主観的な判断を極力排除するために，当該発明が目的とする「課題」の把握又は先行技術の内容の把握に当たって，その中に無意識的に当該発明の「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことのないように留意することが必要となる。さらに，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要であるというべきである（知財高等裁判所平成２０年(行ケ)第１００９６号審決取消請求事件・平成２１年1月２８日判決参照)。

引用発明（上気道感染について子供達にキシリトールチューインガムの形態で経口（全身）投与をするとの臨床試験に基づいて想到した「水溶液１ｍｌあたり４００ｍｇのキシリトールを含有する，・・・上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」）と引用発明２（肺炎等の気道下部感染症においてコルチコステロイド等をエアロゾルの形態で局所投与をする処置方法）とは，解決課題，解決に至る機序，投与量等に共通性はなく，相違するから，それらを組み合わせる合理的理由を見いだすことはできないし，そもそも，エアロゾルの形態のままでは吸気しながら鼻へ投与すると，有効成分（キシリトール）が感染部位とは異なる気道下部にまで到達することがあるため，感染部位である鼻内への局所投与の実現は，困難であるというべきである。以上のとおりであり，引用例１に接し

た当業者は，これに気道下部の感染を緩和するための目的でエアロゾルの形態の有効量のコルチコステロイド又は抗炎症薬を投与する引用例２を適用することによって，安全性，多目的性，効率性，安定性等を有するとともに，安価で調合及び投与を可能とするために採用された本願発明の構成（相違点１の構成）に容易に想到できたと解することはできない。
…審決書の理由に，当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨は，事後分析的な判断，論理に基づかない判断など，およそ主観的な判断を極力排除し，また，当該発明が目的とする「課題」等把握に当たって，その中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことを回避するためであって，審判体は，本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的，論理的に示すべきだからである。

４．事案及び判示事項についての評釈

引用発明からの進歩性判断の際、「当該発明が目的とする「課題」の把握又は先行技術の内容の把握に当たって，その中に無意識的に当該発明の「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことのないように留意することが必要となる。」としている点は、後知恵の排除のためには有効な手法であると考える。

また、引用発明からの進歩性の判断の際、「当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要であるというべきである」としている判断基準は、判決で引用されている「回路用接続部材事件」知財高判平成21年1月28日（平成20年（行ケ）第10096号）で示されたものであり、本件と同じ裁判長による複数の判決において見られる表現である。

本判決は、審判合議体に対して適切な判断をすべきことを指摘するものであり、「審決書の理由に，当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨は，事後分析的な判断，論理に基づかない判断など，およそ主観的な判断を極力排除し，また，当該発明が目的とする『課題』等把握に当たって，その中に当該発明が採用した『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことを回避するためであって，審判体は，本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的，論理的に示すべきだからである。」と付言している。

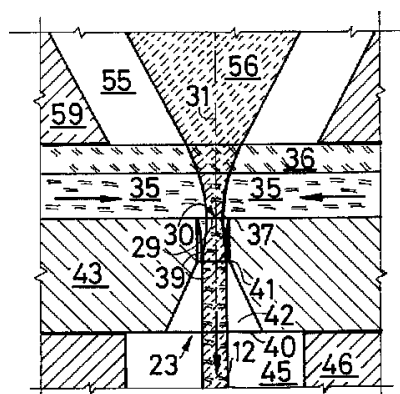
裁判例分類	45：進歩性の判断の際の後知恵が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「レーザーによって材料を加工する装置事件」（無効審判） 知財高判平成23年10月12日（平成22年（行ケ）第10282号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-500602号（特表平10-500903号公報）
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　中野哲弘裁判長、東海林保裁判官，矢口俊哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、材料を加工する装置は、レーザーと、液体ビーム（１２）を形成しかつフォーカスユニットによって収束したレーザービームを液体ビーム（１２）に結合する加工モジュールとを有する。液体の種類は、十分に小さなビーム吸収係数を有するように選択される。ビーム方向において結合場所まで、なるべくフォーカス円錐（５６）の先端範囲においてビーム経路内における液体流速が、フォーカス光学系と焦点との間の液体範囲において熱レンズが生じることがない程度に高くあらかじめ与えられている。すなわち熱レンズは、ビームの一部をノズル壁に導き、かつこれを損傷する。電気的に絶縁したノズルと液体を利用し、かつ液体ビームの帯電が行なわれる程度に高く流速を選択すれば、材料取り除き速度は、著しく高めることができる。

（２）技術水準

（ｉ）甲１文献（甲１発明）：EP第0515983A1号公報（審決の認定）

「合焦されるレーザービームによる材料アブレーション方法であって，レーザービーム１０を導く液状流体噴流３２がノズル２０により形成され，加工すべき材料へ向けられるものにおいて，

前記ノズル２０の上面と，前記ノズル２０の上方に配置されるとともに前記レーザービーム１０に対して透明なウインドウ３６の下面との間には，前記液状流体噴流３２を形成するための液体を供給するチャンバー３０が形成され，

前記ノズル２０は，ノズル通路のノズル入口開口を有し，

レーザービームガイドとして作用する液状流体噴流３２へレーザービーム１０を導入するため，

レーザービーム１０がノズル２０の管路４４の入口開口の所で合焦され，

チャンバー３０内に加圧液状流体の準停留，順定常状態が確保される，材料アブレーション方法。」

（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件訂正発明1）

【請求項１】収束されるレーザービームによる材料加工方法であって，レーザービーム（３）を導く液体ビーム（１２）がノズル（４３）により形成され，加工すべき加工片（９）へ向けられるものにおいて，

前記ノズル（４３）の上面と，前記ノズル（４３）の上方に配置されるとともに前記レーザービーム（３）に対して透明な窓（３６）の下面との間には，前記液体ビーム（１２）を形成するための液体を供給するディスク状液体供給空間（３５）が形成され，

前記ノズル（４３）は，ノズル通路（２３）のノズル入口開口（３０）を有し，

レーザービームガイドとして作用する液体ビーム（１２）へレーザービーム（３）を導入するため，

前記レーザービーム（３）がノズル（４３）のノズル通路（２３）の前記ノズル入口開口（３０）の所で収束され，

前記ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，前記ノズル入口開口（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル入口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導かれ，

それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体の流速が，十分に高く決められるようにし，

したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧されることを特徴とする，

材料を加工する方法。

（４）手続の経緯

平成7年5月22日	：	原告（特許権者）による国際特許出願 （優先権主張日：平成6年5月30日・ドイツ）
平成17年5月27日	：	特許権の設定登録
平成20年6月30日	：	被告による特許無効審判の請求（無効2008-800124号）
平成21年5月11日	：	特許を無効とする旨の第1次審決
平成21年9月15日	：	原告による審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10277号）
平成21年12月11日	：	原告による訂正審判の請求（訂正2009-390151号） （上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年1月19日	：	第1次審決を取り消す旨の決定 （本決定を受けて上記無効審判の審理を再開し、上記訂正審判の請求は訂正の請求とみなされた）
平成22年8月25日	：	「訂正を認める。…特許を無効とする。」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">イ　…審決が認定した…本件訂正発明１と甲１発明との…相違点１，２は，次のとおりである。
(ｴ)　相違点２
「液体供給空間への液体の供給について，本件訂正発明１は，『ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，ノズル入口開口（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル入口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導かれ，それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体の流速が，十分に高く決められるようにし，したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される』ものであるが，甲１発明は，『チャンバー３０内に加圧液状流体の準停留，順定常状態が確保される』ものであり，『熱レンズの形成が抑圧される』か不明である点。」
…審決は，「不都合の原因が判明した場合に，それを除去することは当然であり，『熱レンズ』は，液体にレーザービームのエネルギーが供給され続けることにより生じる。よって，『熱レンズの形成』を抑制する手段として，レーザービームが透過する範囲において，液体がよどむことなく流れるという『思想』は，当業者がごく自然に想到しうるものである」…と判断している。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…審決の論理付けは，甲１文献を主引用例としながら，液体がよどむことなく流れるという「思想」をごく自然に想到しうる，とするものであるが，そもそも，甲１発明は，液体を「準停留状態」にする，言い換えれば「液体をよどませる」ことを明言している発明である。これに対して，本件訂正発明１は液体をよどむことなく流すものであって，技術思想が異なる。したがって，甲１発明を基礎としながら，液体をよどむことなく流れる，という正反対の思想に着想するためには，何らかの発想の転換が必要であって，他の引用例による示唆等の動機付けが不可欠であるところ，審決は，かかる動機付けを全く示すことなく容易想到と判断しているものであって，いわゆる後知恵的な発想であり，誤りである。</td><td>被告の主張
…甲１発明においても，膨張チャンバーから液状流体が層状噴流となって出て行く以上，膨張チャンバー内において常になんらかの液状流体の流れは生じている。したがって，甲１発明と本件訂正発明１との液体供給空間内の液体の流れの違いは，結局，液体の流速を低くするか高くするかの違いでしかない。よって，甲１発明において，液体をよどませないようにするためには，もともと流れている液状流体の流速の程度を変更して流速を高めればよいのであり，ここに発想の転換は必要でない。
したがって，原告の上記主張は失当である。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…「熱レンズ」は液体にレーザービームのエネルギーが供給され続けることによって生じることが解明されたとしても，原因が判明した場合にそれを除去する解決手段は１つに限定されるものではなく，「液体がよどむことなく流れるようにする」という解決手段を含め，エネルギーの供給が継続す</td></tr>
</table>

る場合の解決手段には，例えば，レーザーの種類と液体の種類の組合せとしてエネルギー吸収能の低い組合せを用いてエネルギー吸収そのものを抑止するなど，複数の解決手段があり得るところである。

ましてや，本件では，主引用例である甲１発明は，液体を「準停留状態」にすることによって所定の課題を解決する発明と認められるから，甲１発明を基礎としながら，「準停留状態」とは着想の異なる「液体がよどむことなく流れる」との思想に想到するためには発想の転換が必要というべきである。

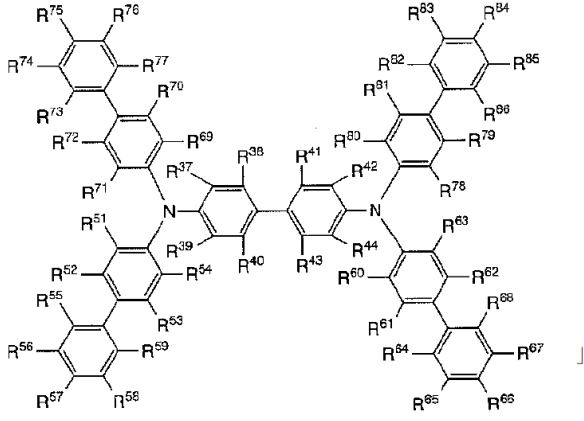
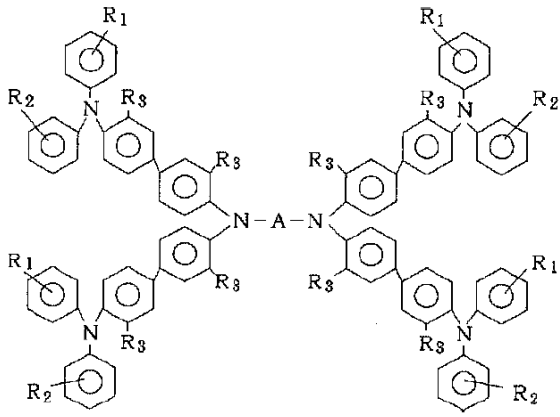
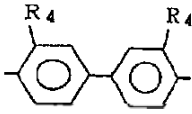
したがって，液体がよどむことなく流れるという「思想」を自然に想到しうるものとした審決の上記論法は，後知恵的な論法であり，誤りである。

４．事案及び判示事項についての評釈

審決にて本願発明の解決手段を当然に導くことができる旨の判断がされている場合、複数の解決手段がほかにあり得るときや、引用例自身の課題解決手段を置き換えるような発想の転換が必要であるときは、進歩性の判断において、論理づけが省略されており、後知恵的な論法がされている可能性がある。

技術分野によらず適用可能な判示内容である。また、後知恵的な論法の排除については、過去の裁判例でも繰り返し判示されているものである。

裁判例分類	46：第29条の2の実質同一性が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（本願発明が、先願明細書等に記載された発明と実質同一かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）

１．書誌的事項

事件	「ヘキサアミン化合物事件」（査定不服審判） 知財高判平成21年11月11日（平成20年（行ケ）第10483号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-155470号（特開平8-3122号公報）
結論	認容
関連条文	第29条の2
裁判体	知財高裁第1部　塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、有機電界発光素子や電子写真感光体などに用いられる電荷輸送材料として有用な、新規ヘキサアミン化合物を提供することを目的とし、特定の一般式で表されるヘキサアミン化合物に関する。

（２）先願明細書等に記載された発明と本件発明の対比

先願明細書等に記載された発明（審決の認定） 特願平7-43564号（特開平8-48656号公報）	本件発明（補正後） （本願発明１）
「イ　「【化３７】 」 (【０１０４】)」(判決より抜粋) 「先願明細書等には，…有機ＥＬ素子用化合物が記載されており…，また,【化３７】で表される化合物において…，R^{57}，R^{66}，R^{75}，R^{84}がＮ（Ｐｈ）$_{2}$であり，R^{37}～R^{44}，R^{51}～R^{5}	【請求項１】下記一般式(1)で表されるヘキサアミン化合物 一般式(1) 〔式中，Ｒ１，Ｒ２は…無置換のアリール基を表し，Ｒ３は水素原子…を表し，Ａは下記式で表される２価基を表す。但し，Ｒ１，Ｒ２及びＲ３が

^{6}，R^{58}～R^{65}，R^{67}～R^{74}，R^{76}～R^{83}，R^{85}～R^{86}がＨである化合物（…化合物No.II-10）が記載されている。」（判決より抜粋）	同時に水素原子であり，かつＡが無置換のビフェニレン基（Ｒ４は水素原子を表す。）である場合を除く。〕 … 【化４】 （式中，Ｒ４は水素原子，メチル基，メトキシ基または塩素原子を表す。） …

（３）手続の経緯

平成6年6月15日	：	本件特許出願
平成7年2月8日	：	先願の特許出願（特願平7-43564号）（優先権主張日：平成6年6月3日）
平成8年2月20日	：	先願について出願公開（特開平8-48656号公報）
平成17年1月6日	：	手続補正（上記「本件発明」を参照）
平成19年2月21日	：	拒絶査定
平成19年4月19日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2007-11283号）
平成19年5月17日	：	手続補正（本件補正）
平成20年10月15日	：	本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
※斜体部は、判決抜粋を理解するために追記したものである。 　…化合物に関する発明について，特許法第２９条の２にいう「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」というためには，先願明細書等に例示されている化合物のみが「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」であると限定的に解釈するのは適当ではなく，少なくとも，先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が，当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物についても，記載されているに等しいとして，特許法第２９条の２にいう「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」であると認めるのが相当である。 　…【化３７】で表される化合物において，R^{57}，R^{66}，R^{75}，R^{84}がＮ（Ｐｈ）$_2$であり，R^{37}～R^{44}，R^{51}～R^{56}，R^{58}～R^{65}，R^{67}～R^{74}，R^{76}～R^{83}，R^{85}～R^{86}がＨである化合物の置換基の一部が，上記機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物であると認められる化合物，例えば，【化３７】で表される化合物において，R^{57}，R^{66}，R^{75}，R^{84}が…Ｎ（Ｐｈ）（Ｐｈ-CH_3）であり，…である化合物 *（以下の判決における「先願発明」化合物）* は…少なくとも記載されていると認めるのが相当である。

(3)対比・判断 …本願発明１は先願発明と同一である。	
判決	
原告の主張 多くの裁判例からみても，先願により後願を排除するためには，先願発明が製造可能であると同時に，有用性の確認を伴って，先願に記載されていることが必要とされている。製造可能性，有用性の確認は，抽象的な記載では足りず，実施例が存在するか，実施例に基づいて当業者が認識可能であることを要するのである。換言すれば，完成された化学物質発明であるためには，実施例と構造の十分な類似性があり，同様の結果が得られると判断される根拠が必要である。 エ　「先願発明」化合物は，審決が引用する化５の式又は被告の引用する化１６の無限定な式には包含されるが，このような単なる包含関係は，それだけでは化合物の開示を意味しない。先願明細書等に化学構造すら開示されていない化合物は，完成された発明として開示されたとは認められないのが原則である。 …被告が主張する同族列の関係については，化学的性質に関する一般論にすぎず，電荷輸送材料としての性質である電子分布やエネルギー水準などの性質については，メチル基の有無が大きく影響する（甲１５参照）。いずれにしろ，実施例の化合物と，化合物No. II-10ないし「先願発明」化合物との間に同族列の関係はない。	**被告の主張** 化合物に関する発明について，先願明細書等に例示されている化合物のみが特許法２９条の２にいう「願書に最初に添付した明細書及び図面に記載された発明…」であると限定的に解釈するのは適当ではなく，少なくとも，先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が，当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごくわずかだけ改変された化合物についても，記載されているに等しいとして，特許法２９条の２にいう「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であると認めるのが相当である。 なぜなら，先願明細書等に例示されている化合物のみ，実施例に特に記載されている化合物のみが，「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であると限定的に解釈するのは，極端な実施例偏重の考え方で，不適切であるからである。 そして，実施例に記載されている以外の化合物であっても，実施例に記載されている化合物と構造的に類似する化合物の場合には，当業者が容易に作ることができ，その有用性も推認できる場合が少なくない。 …原告が，特許法２９条の２の規定の適用につき，特段の障害事由（「先願明細書等の記載からは化合物No. II-10及び「先願発明」の化合物が記載されているとはいえないこと」を明らかにする具体的な事実）を明らかにしない限り，当然に，化合物No. II-10及び「先願発明」の化合物の製造可能性と有用性も推認されるというべきである。 そして，原告は，同条の規定の適用につき，特段の障害事由の存在を明らかにしていないから，本願発明は特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないものである。

裁判所の判断

(2)　いわゆる化学物質の発明は，新規で，有用，すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから，その成立性が肯定されるためには，化学物質そのものが確認され，製造できるだけでは足りず，その有用性が明細書に開示されていることを必要とする。

…特許法２９条２項の進歩性を判断する場合であれば格別，同法２９条の２第１項により先願発明との同一性を判断するに当たっては，化合物双方が同族列の関係にあることをもって，一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではない（前述のとおり，一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり，試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識するところであるからである。）。

…特許法２９条の２第１項による先願発明との同一性の判断は，同法２９条２項の進歩性の判断とは異なるから，…「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではなく，メチル基の有無を捨象して化合物No. II-10と「先願発明」化合物を同視し，「先願発明」化合物が先願明細書等に実質的に記載されていたとみることは相当ではない。

(5)　したがって，被告がいう「先願発明」化合物は先願明細書等に記載されておらず，また，記載されていたに等しいともいえないから，「先願発明」の化合物が先願明細書等に記載されていたに等しいとして特許法２９条の２を適用した審決は誤りである。

４．事案及び判示事項についての評釈

化学分野、特に有機低分子化合物の発明における第29条の2第1項の判断における「実質同一」の範囲に関する判断を行なった事案である。

審査基準第Ⅱ部第3章2.4にある「「請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一」とは、…又は相違点はあるがそれが課題解決のための具体化手段における微差である場合(実質同一)をいう。」とある。審決においては、引用発明に無置換のPh基を有する化合物が記載されており、本願発明とは、そのPh基に炭素数1のメチル基が置換されている点が異なるのみであった。そのため、同属の化合物が開示され、その作用効果も類似することが推認されるから、実質的に先願発明記載されている判断され、拒絶審決となった。これは、審査基準にいう、実質同一の考え方を適用したものと考えられる。

しかし、化学分野においては、構造上の僅かな差が、作用効果に大きな影響を与えうることは技術常識であり、たとえ炭素数1のメチル基の有無の違いのみであっても、異なるものと認定されるべきであり、本判決の判断は妥当であると考える。

なお、原告は、先願明細書には、審決が引用する化合物（No. II-10）が、具体的なデータがないことから、その化合物が記載されているとはいえないと主張したが、裁判所はそれを否定して、記載ありと認定した。

裁判例 分類	46：第29条の2の実質同一性が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（本願発明が、先願明細書等に記載された発明と実質同一かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）

１．書誌的事項

事件	「洗濯効果を向上させる洗濯機事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年12月17日（平成24年（行ケ）第10085号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-327916号（特開2008-212635号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条の2
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、脱水孔による洗濯物の変形を防止することができ、洗濯行程時に洗濯槽の内面と洗濯物との摩擦を増大させて洗濯効果を向上させることができ、洗濯水の使用量を減少させることができる洗濯機を提供することを目的とし、回転する洗濯槽を備えており、前記洗濯槽が、内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と、前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔とを含む洗濯機に関する。

（２）先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比

先願明細書等に記載された発明（甲１） 特願2009-541762号（特表2010-513070号公報）	本願発明（補正後）
「回転するドラム１９を備えた洗濯機において， ドラム１９は，３次元切子構造がドラム１９の内面から外側方向に多数陥没して，複数の孔３を錐体尖端４に配置し， 多数の３次元切子構造は，互いに隣接して形成されており，かつ，ドラム１９の内面側に設けられた６角形状の折り目９及び１０と，折り目９及び１０のコーナーから孔３に延長される折り目１７及び１８と，折り目９及び１０から孔３に延長され，３面から形成される平らな切子面１５及び１６と，を含む洗濯機。」 （審決の認定、判決より抜粋）	【請求項１】回転する洗濯槽を備えた洗濯機において，前記洗濯槽は，内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と，前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔と，を含み，前記多数の陥没部は，互いに隣接して形成されており，かつ，前記洗濯槽の内面側に突出する多角辺部と，前記多角辺部のコーナーから前記脱水孔に延長される谷部と，前記多角辺部の辺から前記脱水孔に延長される傾斜面と，を含むことを特徴とする洗濯機。

「【０００７】 　高い圧力及び加速力に基づく欠点は、洗濯機ドラムにおいて特に、洗濯物が脱水時にドラム周壁の孔内に押し付けられる、という点にある。従って、脱水された洗濯物に窪みのような不都合な傷みが形成され、…。…従って、洗濯物を強く負荷しないようにするために、技術的に可能である限り、脱水時に洗浄された洗濯物からあく液が取り除かれないようになっている。 【００１６】 　さらに本発明の課題は、…例えば洗濯物を保護することができるような構造化された壁部を提供することである。 【００６６】 　図２によれば、３つの集合した支持エレメント１４によって生ぜしめられる中立点が、３次元切子構造の錐体尖端４を形成している。この中立点は、６角形構造の中央に配置されている。しかしながら中立点は、３角形、４角形、長方形、正方形、菱形、平行四辺形、５角形、６角形、８角形又はワッペン形の構造の中央又は外側に位置していて、該構造内に支持エレメント１４が相応に配置されていてもよい。」 （特表2010-513070号公報より抜粋）	

（３）手続の経緯

平成19年12月19日　：　本件特許出願（優先日：平成19年2月28日）
平成19年12月21日　：　先願の特許出願（特願2009-541762号）（優先日：平成18年12月22日）
平成20年7月3日　：　先願について国際公開（国際公開第2008／77394号）
平成22年4月2日　：　拒絶査定
平成22年7月22日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2010-16498号）
平成22年9月2日　：　手続補正
平成23年10月24日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
【本願発明と先願明細書記載発明の相違点】

陥没部について，本願発明は，多角錐状に陥没しているのに対して，先願明細書記載発明は，６角形状の折り目９及び１０に３面から形成される平らな切子面１５及び１６が設けられており，多角辺部の辺の数と傾斜面の数が一致しておらず「多角錐状に」陥没しているとはいえない点

【本願発明と先願明細書記載発明の実質的同一性判断】

…甲１の段落【００６６】…には，３次元切子構造について，図２の構造以外に各種構造が選択できることが記載されており，その中には４角形構造の中央に中立点が位置した３次元切子構造についても記載されている。この３次元切子構造は，平らな切子面が４面必要となるから，４角錐状に陥没した形状を備えるもの，すなわち，…多角錐状に陥没するものである。

してみると，６角形状の折り目９及び１０に３面から形成される平らな切子面１５及び１６からなる陥没部に代えて，多角錐状の陥没部にすることは，３次元切子構造についての具体化手段の微差に過ぎない。

また，陥没部を多角錐状に形成することによる新たな効果も奏しない。したがって，本願発明は，先願明細書に記載された発明と実質的に同一である。

判決

原告の主張	被告の主張
(2)　本願発明では，陥没部が多角錐状となり，多角錐の底面の周縁部を形成する多角辺部が同一面上に位置することとなって洗濯槽の内周の包絡面を構成し，陥没部を形成する基点が尾根状ないし畝状に連続するから，洗濯物はこの尾根状ないし畝状に連続する部分によって支持され，かつ陥没部に形成された脱水孔（排出孔）と洗濯物との間に距離ができる。このため，脱水孔に入り込む洗濯物が確実に減少するとともに，上記の尾根状ないし畝状に連続する部分が洗濯物に適度な摩擦を与えるという作用効果を奏する。 また，本願発明の洗濯槽は，プレス加工で陥没部を形成するため，陥没部の多角辺部は丸みを帯びている。このため，本願発明では，曲面状の多角辺部と洗濯物が接触することで，洗濯物の変形，損傷を防止できるという作用効果を奏する（段落【００４５】参照）。 他方，先願明細書記載発明の洗濯槽では，３次元切子構造の底面の周縁部のうちの少なくとも１つのコーナーが他のコーナーよりも洗濯槽内側に向けて突出しており，この突出部が洗濯物を損傷するおそれがある。また，先願明細書記載発	(2)　先願明細書記載発明も本願発明と同様に，洗濯物の損傷防止という作用効果を奏するものであるし，陥没部の底辺部を結んで形成した多角の部分が洗濯物に適度な摩擦を与え，洗濯効果を向上させることは明らかである。なお，従属請求項の発明の作用効果を本願発明との実質的同一性判断において考慮する必要はない。 したがって，先願明細書記載発明と本願発明とは作用効果の点においても相違するものではなく，作用効果の点からも，審決がした実質的同一性の判断に誤りはない。

<table>
<tr><td>明では，脱水時における脱水孔による洗濯物の損傷のみが問題とされているにすぎない（甲１の段落【０００７】参照）。
　これらのとおり，本願発明には先願明細書記載発明にはない作用効果があるところ，かかる作用効果を奏する本願発明と先願明細書記載発明の相違点は，課題解決のための具体化手段における微差ではない。
　加えて，請求項１（本願発明）の従属請求項に係る発明では，脱水孔による洗濯物の変形をより確実に防止するとともに，洗濯時に適切な量の洗濯水が洗濯槽内にあるため，洗濯水の使用量をより確実に減少させることができる。特に，プレス加工で脱水孔を形成するときには，バリの発生による洗濯物の損傷を防止できるのであって，かかる従属請求項に係る発明の作用効果を看過してされた本願発明と先願明細書記載発明の実質的同一性の判断は誤りである。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
　２　取消事由２（実質的同一性の判断の誤り）について
　…４角錐状の３次元切子構造は先願明細書に記載されているのに等しい技術的事項であるから，かかる技術的事項を勘案して先願明細書記載発明と本願発明の実質的同一性を肯定した審決の判断に誤りはない。
　また，先願明細書にも，特に脱水時の洗濯物の損傷防止の作用効果について言及されているところ（甲１の段落【０００７】，【００１６】），原告主張に係る本願発明の作用効果は，４角錐状の陥没部（３次元切子構造）の構成を採用したときや，さらにプレス加工で洗濯槽内壁面を形成したときに奏されることが明らかなものにすぎず（なお，先願明細書記載発明においても，プレス加工で洗濯槽内壁面を形成することが予定されている。），本願発明によって新たに奏されるものとはいい難い。そうすると，作用効果の点を考慮しても，原告が主張する取消事由２は理由がない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

先願明細書記載発明に対し、本願発明によって新たに奏する作用効果がない場合、第29条の2の実質同一性に該当するとの判示内容について、技術分野に特有な事項は含まれていないため、技術分野によらず適用可能なものである。また、上述の判示内容について、過去の裁判例でも繰り返し判示されている。例えば、「乗り物シート用ピボット機構事件」知財高判平成20年8月28日（平成19年（行ケ）第10282号)、「インクジェット・プリント方法事件」知財高判平成19年11月29日（平成19年（行ケ）第10022号）などがある。

裁判例分類	47：第39条の実質同一性が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（本願発明が、先願発明又は同日出願発明と実質同一かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）

１．書誌的事項

事件	「スロットマシン事件」（無効審判） 知財高判平成23年9月28日（平成22年（行ケ）第10380号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-251320号（特開2006-326358号公報）
結論	棄却
関連条文	第39条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、池下朗裁判官、武宮英子裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、再ゲームの機能を用いて射倖性を適度に抑えることが可能なスロットマシンを提供することを目的とし、再ゲーム当選フラグのみが記憶されているときには、再ゲームに対応するＪＡＣ図柄を引き込んで再ゲームを発生させ、ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム当選フラグとが設定されているときにも、再ゲームに対応するＪＡＣ図柄を引き込んで再ゲームを発生させるものである。

（２）同日出願発明と本件発明の対比

同日出願発明（特許第4058084号）	本件発明（訂正後）（本件特許発明）
【請求項１】遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり，ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み，該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより１ゲームが終了するスロットマシンであって， 前記複数の可変表示部は，賭数の入力によって有効な当りラインが設定される，左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り， 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに，ビッグボーナスに移行させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部	【請求項１】遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり，ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み，該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより１ゲームが終了するスロットマシンであって， 前記複数の可変表示部は，賭数の入力によって有効な当りラインが設定される，左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り， 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに，ビッグボーナスに移行させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部

の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに，前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに，前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と，	の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに，前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ，通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに，前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と，
前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役別に，当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段と，	前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役別に，当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段と，
該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット手段と，	該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット手段と，
前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と，	前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と，
該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を，前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段とを含み，	該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を，前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段と，
	前記セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときに，前記ビッグボーナス役が当選していることを報知する報知手段とを含み，該報知手段は，前記ビッグボーナス役が当選していることを表示する表示手段と，前記ビッグボーナス役が当選していることを音で報知する音報知手段とを含み，
前記遊技制御手段は，前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに，前記セット	前記遊技制御手段は，前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに，前記セット

<table>
<tr>
<td>手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し, 当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次回のゲームに持越し,
前記判定手段は, 既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには, 前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず, また, 前記通常ゲームにおいては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定し, 前記ビッグボーナス中においては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定せず,
前記複数の可変表示部の識別情報の配列は, 前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲーム識別情報が存在する配列構成となっており,
前記可変表示制御手段は,
再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ, 前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ,
前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることによ</td>
<td>手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し, 当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次回のゲームに持越し,
前記判定手段は, 既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには, 前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず, また, 前記通常ゲームにおいては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定し, 前記ビッグボーナス中においては前記再ゲーム役が当選しているか否かを判定せず,
前記複数の可変表示部の識別情報の配列は, 前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲーム識別情報が存在する配列構成となっており,
前記可変表示制御手段は,
再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ, 前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ,
前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次回のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることによ</td>
</tr>
</table>

り前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうことを特徴とする，スロットマシン。	り前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき，当該ゲームでは，前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうことを特徴とする，スロットマシン。

（３）手続の経緯

平成18年9月15日　：　被告（特許権者）による本件特許出願（原出願日：平成5年5月28日）
平成18年9月15日　：　被告による同日出願発明の特許出願（特願2006-251280号）
（原出願日：平成5年5月28日）
平成19年12月28日　：　特許権の設定登録（本件特許）
平成21年7月1日　：　原告による本件特許についての特許無効審判の請求（無効2009-800144号）
平成21年10月9日　：　被告による本件特許についての訂正の請求（上記「本件発明」を参照）
平成23年6月29日　：　「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
（3）対比 …セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときに，前記ビッグボーナス役が当選していることを報知する報知手段とを含み，該報知手段は，前記ビッグボーナス役が当選していることを表示する表示手段と，前記ビッグボーナス役が当選していることを音で報知する音報知手段」なる構成が，本件特許発明には限定されているが，特許第４０５８０８４号発明には限定されていない点で相違している。 （4）相違点についての検討 …パチンコ遊技機ではパチンコ遊技機自体が所定時間後に自動的に事前に決定された当選フラグ役に対応した図柄で停止させるのに対して，スロットマシンでは，…図柄の停止に際して遊技者の技術介入性を必要とする，つまり遊技者は報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えるべく努力をするから，当該報知を行うことによる効果には大きな相違が認められる。 したがって，甲第１８号証，甲第１９号証，甲第２０号証がパチンコ遊技機において当たりを表示と音で報知することが周知であることを示すとしても，…パチンコ遊技機における周知技術が，スロットマシンの技術分野における周知技術になり得るとは認められない。 さらに，甲第９号証及び甲第２１号証は，スロットマシンにおける内部当たり時に音と光で報知す

<table>
<tr><td colspan="2">る点が記載された公知文献であるが，両者とも同じ出願人による公開公報であって，他に周知であることを示す例は存在しないから，上記相違点がスロットマシンの技術分野における本件特許の出願時点での周知技術であったとすることはできない。
　またその上で，本件特許発明と特許第４０５８０８４号発明の，前者を先願発明，後者を後願発明とした場合，また，前者を後願発明，後者を先願発明とした場合のいずれの場合であっても，両者が同一の発明に該当するものではない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
　審決は，「スロットマシンでは，（中略）図柄の停止に際して遊技者の技術介入性を必要とする，つまり遊技者は報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えるべく努力をする」として，パチンコとスロットマシンを異なるものと扱っている。
　しかし，上記の点は，内部当たりの報知一般について妥当することであって，音だけでも，光だけでも，報知があれば，遊技者は同様の努力をする。内部当たりの報知として光と音で報知する技術に特有の効果ではない。光による報知がスロットマシンにおける周知技術であること，スロットマシンにおいて内部当たりを光によって報知することによって，上記の効果があることが認定されるならば，パチンコにおいて音と光による報知が周知技術であることを示す文献をもって，スロットマシンにおける周知技術と認定されるべきである。甲１８ないし甲２０はいずれも「複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示装置」に関する技術であるから，スロットマシンと共通する。</td><td>被告の主張
　仮に，内部当たりを光報知するスロットマシンが周知であったとしても，パチンコ遊技機は技術介入性のない遊技機である以上，内部当たりを光報知するスロットマシンに，パチンコ遊技機の音と光による報知を組み入れて，内部当たりを音と光により報知するスロットマシンが周知であるとすることはできない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
　<u>特許法３９条２項所定の「同一の発明」について，複数の発明相互の構成において，相違部分がある場合に，その相違点に係る構成が，解決課題に対して，技術的な観点から何ら寄与しないと評価される場合には，複数の発明は，同一の発明と解すべきであるが，相違点に係る構成が，そのように評価されない場合には，特許法３９条２項所定の同一の発明とはいえない。</u>
　甲１８ないし甲２０には，ぱちんこ遊技機において，当たりを表示と音で報知することが記載されている。ぱちんこ遊技機では，ぱちんこ遊技機自体が所定時間後に自動的に事前に決定された当選フラグ役に対応した図柄で停止させる。これに対し，<u>回胴式遊技機（スロットマシン）では，遊技者が停止ボタンを押して図柄を停止させる必要があり，停止ボタンを押すタイミングによって停止時の図</u></td></tr>
</table>

柄が変化し得るから，遊技者はビッグボーナス当選の報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えようと努力をするため，当該報知を行うことによる効果において，相違があると認められる。以上の事実に照らすならば，甲１８ないし甲２０の記載を考慮したとしても，ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が，スロットマシンの技術分野において，解決課題に対して，技術的な観点から何らの寄与をしないと評価されるような構成であると認めることができない。

甲４６には，スロットマシンの技術分野において，入賞が得やすい停止ボタンの操作時期を音と光で報知する技術が記載されている。しかし，甲４６には内部抽選に関する記載がないことからすると，甲４６のスロットマシンは内部抽選と引き込み制御を有するパチスロではなく，甲４６にいう入賞が得やすいストップスイッチの操作時期とは，入賞を与える絵柄が揃うタイミングを意味し，ビッグボーナス役が内部当選しているという状態とは異なると認められる。したがって，甲４６の記載があったとしても，ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が，スロットマシンの技術分野において，解決課題に対して，技術的な観点から何らの寄与をしないと評価される構成であると認めることができない。

４．事案及び判示事項についての評釈

解決課題に注目した相違点の判断はよく行われており、本判決は、同一の発明か否かという判断であるが安定性は高いと考えられる。また、技術分野によらずに適用可能な判示内容のため、技術的射程も広いと思われる。

裁判例分類	47：第39条の実質同一性が争点となり、その点を裁判所が判断した判決（本願発明が、先願発明又は同日出願発明と実質同一かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決）

１．書誌的事項

事件	「生分解性土木用繊維集合体事件」（無効審判） 知財高判平成24年5月23日（平成23年（行ケ）第10249号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-50883号（特開平6-264378号公報）
結論	棄却
関連条文	第39条第2項、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、仮設ネット、養生シート、遮水シートなどの用途に用いられる、モノフィラメント及び／又はマルチフィラメントの複数本からなる土木用の溶融紡糸による繊維集合体において、使用後の焼却処理による大気汚染や放置による環境破壊などの問題を解決するために、その素材として、自然環境下で徐々に分解し最終的には消失する、生分解性のポリ乳酸を主成分とするものを用いるものである。

（２）同日出願発明と本件発明の対比

同日出願発明 甲６：特許第3711409号公報	本件発明（訂正後）（本件発明）
【請求項１】一般式－Ｏ－ＣＨＲ－ＣＯ－（但し，ＲはＨまたは炭素数１～３のアルキル基を示す）を主たる繰り返し単位とする脂肪族ポリエステルを主成分とする下記ａ群の用途の中のいずれかである生分解性<u>農業用</u>モノフィラメント及び／又はマルチフィラメント繊維集合体 ａ群 防虫用シート，遮光用シート，防霜シート，防風シート，農作物保管用シート，保温用不織布，防草用不織布，農業用ネット，農業用ロープ	【請求項１】一般式－Ｏ－ＣＨ（CH_3）－ＣＯ－を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする切断強度０．１ＧＰａ以上，切断伸度５％以上であり，且つヤング率が０．５ＧＰａ以上であるモノフィラメント及び／又はマルチフィラメントの複数本からなる生分解性<u>土木用の</u>溶融紡糸による繊維集合体。

（３）手続の経緯

平成5年3月11日　：　被告（特許権者）による本件特許出願

平成5年3月11日　：　被告による同日出願発明（甲6）の特許出願（特願平5-50881号）

平成13年2月9日　：　特許権の設定登録（本件特許）

平成22年9月13日　：　原告による本件特許についての特許無効審判の請求（無効2010-800163号）

平成23年2月14日　：　被告による本件特許についての訂正の請求（上記「本件発明」を参照）

平成23年6月29日　：　「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">イ　対比
本件発明と甲６発明を対比すると、少なくとも、本件発明が「土木用」の繊維集合体であるのに対し、甲６発明は「農業用」の繊維集合体である点で、相違する。
ウ　相違点の検討
上記相違点は、土木用と農業用では、繊維集合体の使われ方が異なるのであるから、実質的な相違点でないといえるものでもない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…土木用繊維集合体も農業用繊維集合体も，養生シートとして用いられるのであるから，使われ方も同一である。
狭義に解釈した場合，土木用と農業用に使用する養生シートのいずれも，コンクリートの硬化のために用いる繊維集合体であり，使われ方に相違はない。また，広義に解釈した場合も，工事箇所の防護をするために用いられるのであり，使われ方に相違はない。
また，広義に解釈した場合も，工事箇所の防護をするために用いられるのであり，使われ方に相違はない。</td><td>被告の主張
農業用か土木用かは、社会的常識においても十分に区別可能であるから，取消事由は見当たらない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…相違点…について，土木用と農業用では，繊維集合体の使用の態様が異なることは当業者において明らかであるから，相違点…は実質的な相違点である。
…具体的に何の養生に用いられるかを示すまでもなく，土木用と農業用では，養生シートの使用の態様が異なることは，当業者において明らかである。本件審決が，農業用について何の養生に用いられるか認定判断していないとしても，そのことは，上記発明の同一性の判断に影響を及ぼすものではない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、発明の同一性の判断において、用途限定が異なる点をもって同一の発明でないと判断された事例である。審決の判断を踏襲したものであり、詳しい説明はないが、審査基準第II部第2章新規性・進歩性1.5.2(2)①用途限定がある場合の一般的な考え方の「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは、両者は別異の発明である。」という判断に即しており、安定度は高いと思われる。

〔補正〕

裁判例分類	51：特許請求の範囲に対する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「高度水処理装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成20年6月23日（平成19年（行ケ）第10409号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-533066号（国際公開第2001／030706号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第17条の2第3項、第159条第1項、第53条第1項
裁判体	知財高裁第4部　田中信義裁判長、石原直樹裁判官、杜下弘記裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願補正発明による汚水の高度水処理方法は、オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり、処理対象水の汚染の程度に応じて、オゾン処理に加えて、過酸化水素水処理、電気分解処理、紫外線照射処理、炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであり、本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明である。

（２）発明の詳細な説明の開示

「「ここで処理する汚水は比較的汚染負荷が高く，し尿を処理する必要性があることから，臭気やし尿残査を処理するための過酸化水素水処理をオゾン処理に先だって行うようにしている。そして，この場合には，処理系内で処理対象水から発生する臭気エアーを，平均粒径が０．０１～０．０２㎜程度となる気泡として前記過酸化水素水に混入し酸化分解するとよい。臭気エアーを微細気泡化することで，過酸化水素水による酸化分解を高効率で行えるからである。高効率処理という点では，処理対象水のＰＨ値を８～１０に予め調整しておくとさらに良く，処理対象水中に少なくとも金，酸化銅又は酸化鉄の何れか一つを投入して過酸化水素水よる酸化処理を促進させるようにしてもさらに良い。そして，こうした過酸化水素水処理に続けて，上述のようなオゾン処理，紫外線照射処理，炭化濾材接触処理を行うことで，処理対象水を飲料水レベルまで浄化することができる。」（段落【００２０】）」（判決より抜粋）

（３）考慮された技術常識等

「「・・・処理対象水中の有害物質を分解処理する技術として，オゾン処理や過酸化水素水処理が知られている。これらの処理によれば，確かに有害物質が酸化分解され一応の成果を上げてはいるが，これらの処理技術の殆どは単にオゾンや過酸化水素を処理対象水に混入させたり，混入後に攪拌するだけであって，必ずしも十分な有害物質の分解効果を発揮できるとは言い切れないものであった。そして，現時点でも上述のようなダイオキシン類を含む有害物質は環境中の水系に益々増えてきているのであ

って，より高い処理効果を期待できる新たな高度水処理技術の到来が切望されていた。」（段落【０００６】））」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後（本願補正発明）
【請求項１】ダイオキシン類，ＰＣＢ等を含む有害物質を含有する処理対象水を浄化する連続処理方式の高度水処理方法において，オゾン発生装置から発生したオゾンと，処理対象水とを混合してオゾン含有処理対象水とし，オゾン含有処理対象水を，送水管に設けたラインミキサー方式のオゾン気泡微細化装置に通して，平均粒径が０．５ミクロン～３ミクロンの微細気泡化したオゾンを含む処理対象水として，微細気泡化したオゾンと処理対象水とを接触させ，この微細気泡化したオゾンを含む処理対象水を，オゾン処理槽に供給して，処理対象水中に含まれる有害物質を酸化分解する，各工程を実行する高度水処理方法。	【請求項１】ダイオキシン類，ＰＣＢ等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分０．０２５キロリットル～１４キロリットルで処理し，ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する連続処理方式の高度水処理方法において，処理対象水と，オゾン発生装置から発生し該処理対象水１リットルに対して０．００４ｍｇ～０．０１５ｍｇ注入したオゾンと，を混合してオゾン含有処理対象水とし，オゾン含有処理対象水を送水管に設けたラインミキサー方式のオゾン気泡微細化装置に通してオゾン含有処理対象水中のオゾンを平均粒径が０．５ミクロン～３ミクロンとなるように微細気泡化し，このオゾン含有処理対象水をオゾン処理槽に供給して処理対象水中に含まれる有害物質を酸化分解する高度水処理方法。

（５）手続の経緯

平成16年9月30日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2004-20287号）
平成16年10月29日　：　手続補正（本件補正）（上記「補正前」と「補正後」の発明参照）
平成19年10月30日　：　本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…当初明細書等には，オゾン処理と併せて，紫外線照射処理，電気分解処理，炭化濾材処理などの処理を行うことで，処理対象水を飲料水レベルまで浄化することが記載されているといえるものの，オゾン処理だけで「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」という事項は，当初明細書等に記載されておらず，かつ，この事項が当初明細書等に記載された事項から自明であるともいえない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…本願補正発明は，「ダイオキシン類，ＰＣＢ等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分</td><td>被告の主張
…審決は，本件補正によって，請求項１記載の発明は，「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベ</td></tr>
</table>

０．０２５キロリットル～１４キロリットルで処理し，ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する連続処理方式の高度水処理方法において,」と規定しているように,「ダイオキシン類等の含有量を飲料水レベルにまで浄化する高度水処理方法」という枠組みを設定し，その中でのオゾン処理方法を特定した発明である… …審決は，…本願補正発明についての誤った理解に基づき，「オゾン処理のみにより，ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことについて当初明細書等に記載がないことを理由として，本件補正が新規事項の追加を含むものであると判断したものであるから，本件補正を却下した審決の判断は前提を誤ったものである。	ルにまで浄化する」ことが限定されない，もっと広い「高度水処理方法」における「オゾン処理」から,「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことが限定された「高度水処理方法」の「オゾン処理」へと実質的に変更されたことで,「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する高度水処理方法」として「オゾン処理」単独で行われるものを含むことになったことを認定しているのである。 …審決の上記認定に誤りはないから，審決の本件補正却下の判断に原告が主張する誤りはない。

裁判所の判断

…後段が規定している技術的事項は，オゾンによる有害物質の酸化分解工程であり，オゾン処理のみにより前段に規定する浄化レベルを達成するものであるか否かについての記載は請求項中に存在しない。

…いわゆる「おいて書き」は，発明の属する技術分野や当該技術分野における従来技術を特定するなど，当該発明の前提を示すことを目的として記載される場合が多いことも勘案すると，上記前段部分の記載は，「飲料水レベルまで浄化する」ことを目的とする連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における水処理の一工程としてのオゾン処理に係る発明であると解する余地も十分あり得るのであり，審決のように本願補正発明のみによって上記目的を達成する発明を含むものと即断することは困難であるといわざるを得ない。

…本願補正発明による汚水の高度水処理方法は，オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり，処理対象水の汚染の程度に応じて，オゾン処理に加えて，過酸化水素水処理，電気分解処理，紫外線照射処理，炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであることは明らかというべきである。そうすると，これらの記載を総合すると，本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり，同補正発明に係る特許請求の範囲の請求項１の前段の記載があるからといって，オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。

したがって，本件補正に係る補正事項について，「請求項1に『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』という事項を記載することにより，請求項１に係る発明を，オゾン処理のみにより，『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』ものを含む発明とするもの」との審決の理解は，誤りであるといわざるを得ない。

そして，審決は，補正事項についての上記のような誤った理解に基づいて，本願補正発明は，オゾン処理のみにより，「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」発明を含むところ，

かかる発明は当初明細書等に記載された事項の範囲内のものということはできないとし，その余の点を検討するまでもなく，本件補正を却下すると判断しているのであるから，上記に説示したところから明らかなように，審決は本件補正についての判断を誤ったものというほかない。

４．事案及び判示事項についての評釈

審決は、補正後の特許請求の範囲の「請求項１」の後段に規定した構成のみにより、その前段（おいて書き）に規定した「飲料水レベルまで浄化する」発明を含むことになった旨判断した。

これに対し判決は、「おいて書き」は発明の属する技術分野や当該技術分野における従来技術を特定するなど、当該発明の前提を示すことを目的として記載される場合も多いことから、「審決のように本願補正発明のみによって上記目的を達成する発明を含むものと即断することは困難である」と判断した。

本判決は、後段部分に記載した構成は、必ずしも、「おいて書き」に記載されている目的等を達成するための必要十分条件であると解するべきではないとしたものと理解される。

「おいて書き」において発明の目的等を明らかにした上で、後段において当該目的を達成するための構成を特定する態様でクレームを記載することは、技術分野によらず一般的に採用されている記載スタイルであり、技術分野によらず適用可能な判示内容である。

裁判例分類	51：特許請求の範囲に対する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

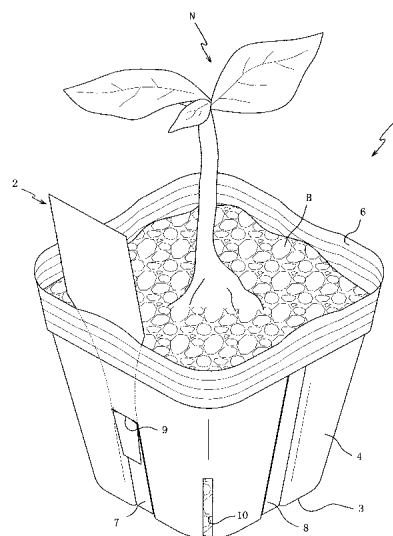
１．書誌的事項

事件	「育苗ポット事件」（無効審判） 知財高判平成26年2月24日（平成25年（行ケ）第10201号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-91839号（特開2005-176823号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第3項、第123条第1項第1号
裁判体	知財高裁第2部　清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、苗に関する情報が表示された表示板（２）を育苗ポット（１）の差込口（９）に対して略直立した状態で固定することができるとともに、差込み口（９）のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第１凹部（７）の構成を採用することによって側壁（４）の外部から差込み口を容易に把握することができるため、育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても、その表示板を取り付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表示板付育苗ポットに関するものである。

【図１】

（２）発明の詳細な説明の開示

「【００８２】

また，上記実施例では，第１凹部７に，差込み口９を設けるための部位としての機能と，苗Ｎの根を底壁３側に導くための機能との２つの機能を持たせる場合について説明した。しかしながら，第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。かかる場合，第１凹部７は，本実施例のように帯状に形成する必要はなく，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成しても良い。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
【請求項１】（当初発明） 苗に関する情報が表示された表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することが	【請求項７】 底壁と，その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と，その側壁と前記底壁とで囲まれる

できると共に，育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても，その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表示板付育苗ポット。	空間であって苗や培土を収納する収納空間と，その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面とを備えた育苗ポットにおいて，前記側壁は平面視多角形に形成されており，その多角形に形成された側壁の少なくとも１の面は，前記底壁側の側壁面が前記上縁部側の側壁面に対して段差部を有して前記収納空間側へ窪んで形成されており，その段差部は，前記収納空間に前記培土を収納した場合にその培土によって埋没した状態となる位置に形成され，その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口を有し，その差込み口は，前記多角形に形成された側壁の１の面における周方向の略中央部に形成されていることを特徴とする育苗ポット。

（４）手続の経緯

平成18年3月22日　：原告（特許権者）による手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成18年9月29日　：特許権の設定登録
平成24年4月11日　：被告により、請求項4及び7につき特許無効審判の請求（無効2012-800055号）
平成25年4月22日　：原告により、請求項4を削除するなどの訂正の請求
平成25年6月19日　：「訂正を認める。…請求項７に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
ア　当初明細書等から把握されるのは，「第１凹部７の段差部」であって，第１凹部である以上，他の第１凹部の構成要素（側壁Ｂ，Ｃ）と切り離して単独で「段差部」という構成とすることはできない。「第１凹部７の段差部」の「段差部」のみを取り出した「段差部」の発明特定事項は，当初明細書等に記載されているとはいえず，新たな技術的事項を導入するものである。 イ　…当初明細書等には，「差込み口以外の部分を連続させる」ことの記載も示唆もないことから，「凹部」から側壁Ｂ，Ｃをなくし「段差部」のみを抽出し，差込み口以外の部分を連続させることにより新たな技術的事項を導入している。 ウ　仮に，「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」が含まれるとしたならば，段差部だけでは第１凹部７の高さの位置を把握できても周方向（水平方向）の位置を把握することはできず，当然に差込み口９の位置も把握できないことになり，発明の課題を解決することにはならない。

<table>
<tr><td colspan="2">エ　…段落【００８２】の「第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」の記載を根拠に，根巻き防止機能を持たせない場合に，「凹部」から垂直方向に伸びる縦壁を全て取り除くことは当初明細書等全体の記載から想定されない。あくまで「凹部」であって，「底壁３側に導く機能を持たせ」ない以上，垂直方向に伸びる縦壁の「底壁３側」を一部取り除いたものが想定されるのみである。
そうすると，段落【００８２】記載の「かかる場合，第１凹部７は，本実施例のように帯状に形成する必要はなく，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成しても良い。」からは，帯状ではない凹部，例えば，えくぼ的に窪んだものが想定され，「凹部」から「段差部」のみを抽出して，育苗ポットの全周に段差部が形成されたものや，一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまで想定されるとはいえない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
（１）　…１の構造物について，各部位を機能毎に技術的に把握することは，技術者（当業者）にとっては，ごく自然なことである。…
そして，…出願当初より，第１凹部の各部位は，差込み口を設ける部位（段差部（横壁Ａ））と，根巻き防止機能を果たす部位（縦壁Ｂ，Ｃ）との機能毎に区別して記載され，両者は別々の技術的思想として把握され記載されている。…
以上のとおり，当初明細書等に接した当業者であれば，「段差部」を，「第１凹部」と切り離した単独の構成として理解することは当然であり…。
（２）　また，第１凹部７は，実施例にすぎないから，他の記載から，「第１凹部」以外の態様の段差部が読み取れるか否かを検討しなければならない。
ア　…縦壁Ｂ，Ｃが根巻き防止機能を持ち，横壁Ａが差込み口を設けるための部位としての機能を持つことが記載されている。…垂直方向に延びる縦壁（第１凹部の縦壁Ｂ，Ｃに相当）が根巻き防止機能を果たすことは，周知の技術常識である。
これらのことに照らせば，段落【００８２】の「第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」</td><td>被告の主張
当初明細書等には，「段差部」との用語は一切記載されておらず，第１凹部７は，側壁の水平方向に一定の幅を有するもので，かつ，底壁側まで達する帯状のものしか開示されていない。
また，…第１凹部７が目印となって差込み口の位置が把握される以上，当業者にとって，第１凹部７は側壁の水平方向に一定の幅（差込み口の幅）を有するものであることが想起される。
さらに，当初発明は，実施例である「第１凹部７」に限定されるものでないとの前提に立ったとしても，凹部の形状が側壁の水平方向に無限定なものまで拡張することを示唆するような記載はない。
また，仮に，第１凹部７につき，「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」が含まれるとしたならば，段差部だけでは第１凹部７の周方向の位置を把握することはできず，当然に差込み口９の位置も把握できないことになるため，かかる第１凹部から，差込み口の水平方向の位置を示すという重要かつ便利な機能を喪失させるものであるのみならず，本件発明の解消しようとする課題を解決することにはならない。
垂直方向に伸びる縦壁が根巻き防止機能を果たすこと及び２段以上の複数段に形成された育苗ポットが周知であったとしても，根巻き防止機能を</td></tr>
</table>

との記載から，「横壁Ａを，縦壁Ｂ，Ｃを伴わずに形成すること」は，当業者であれば自明である。そして，横壁Ａを，縦壁Ｂ，Ｃを伴わずに形成しても…差込み口が，平面視多角形に形成されている側壁の１の面における周方向の略中央部に形成されているので，周方向における差込み口の位置も把握でき，側壁側から差込み口の位置を把握できるといえる。	持たせない場合に，「凹部」から垂直方向に伸びる縦壁を全て取り除くことは，当初明細書等全体の記載から想定されない。
裁判所の判断 本件補正及び本件訂正において示される「段差部」は，底壁側の側壁面が上縁部側の側壁面に対して収納空間側へ窪んで形成されることは特定されているものの，その段差部が側壁面の幅に対していかなる幅を有するかについての特定はなく，育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されるという技術事項や，一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されるという技術事項までを含むものである（以下「技術事項Ａ」と称する）。 イ　…「第１凹部」は，側壁の一部が他の側壁の外面よりも収納空間側に窪むことで，育苗ポットに収納された培土に埋もれて開口面から把握できない差込み口の位置を，側壁の外面から把握するための目印としての機能を有するものである。 ウ　…段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区別できなくなり，差込み口の位置を側壁の外面から把握できない結果となる。差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第１凹部の構成は，側壁の外面から差込み口を容易に把握できるという本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば，第１凹部を設けない場合には，当初発明の技術課題を解決することにはならないから，技術事項Ａは，新たに導入した技術的事項に該当するというべきである。	

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、当初明細書等から把握することのできる「第１凹部の段差部」の「段差部」のみを取り出した「段差部」の発明特定事項は、新たな技術的事項を導入したものと認定されたものである。当初明細書等における「第１凹部」の技術的意義をまずは認定して、単に「段差部」としたことにより「第１凹部」を設けない場合となるときには当初発明の技術的課題を解決することにはならないため、新たに導入した技術的事項に該当するというべきとされた。補正や訂正が、当業者によって、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正等は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内においてするものということができるという従来からの規範に基づいた判決であるといえる。

裁判例分類	51-1：特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「楽音生成方法事件」（無効審判） 知財高判平成24年6月27日（平成23年（行ケ）第10292号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-299185号（特開平9-44160号公報）
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、指定された音を発生するための発生命令を発行する第１のステップと、指定された音を複数の発音チャンネルの１つに割り当て、割り当てたチャンネルに対応して該指定された音の制御データをレジスタに記憶する第２のステップと、所定時間間隔で演算開始命令を発行する第３のステップと、各演算開始命令に応じて、当該レジスタに記憶された制御データに基づき各チャンネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように当該各チャンネルで音生成演算を実行する第４のステップと、個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合し、該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第５のステップと、各サンプリング周期毎に順次サンプル点の当該混合サンプルデータを順次出力する第６のステップとを有し、各発音チャンネルの楽音波形サンプルを演算する時に、複数サンプル周期分まとめて生成するため、楽音波形サンプルの演算時にオーバヘッドを少なくすることができる。

（２）発明の詳細な説明の開示

「｢このような本発明によれば，複数の楽音波形サンプルの演算について１回だけ各発音チャンネルの準備処理を行えば良いため，オーバヘッドが小さくすることができる。このため，生成された楽音の質を向上することができると共に，同時発音チャンネル数を増加することができる。また，楽音波形サンプルの演算をＭＩＤＩイベントが入力される毎に行うようにすると，演算が分散されるようになり，発音初期処理による発音数の減少を防止することができる。さらに，生成中の発音チャンネルの内，楽音のレベル（ＡＥＧ波形）が十分に減衰したチャンネルは，その時点より演算対象から外されて，非発音チャンネルとなるようにしている。」（段落【００１３】)」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載）

補正前	補正後
【請求項１】複数の楽音の発生を指示する第１の	【請求項１】指定された音を発生するための発生

ステップと、指示された楽音をいずれかのチャンネルに割り当て、該楽音の制御データを割り当てたチャンネルレジスタに書き込んで記憶させる第２のステップと、所定時間間隔で演算開始を指示する第３のステップと、前記第３のステップにおける演算開始の指示に応じて各チャンネルの楽音生成演算を順次実行し、前記チャンネルレジスタに記憶された複数チャンネル分の制御データに基づき複数サンプル分の波形データを生成する第４のステップと、各サンプル毎に、生成された複数チャンネル分の波形データを混合し、複数サンプル分の混合サンプルを生成する第５のステップと、該複数サンプル分の混合サンプルを、サンプリング周期毎にアナログ信号に変換する第６のステップとからなり、前記第４のステップの楽音生成演算においては、各発音チャンネル毎に、前記チャンネルレジスタからの１回の制御データの読出しに基づいて、該制御データの読み出された発音チャンネルの複数サンプル分の波形データの生成と、前記チャンネルレジスタへの前記波形データ生成後の制御データの書き込みを行うようにしたことを特徴とする楽音生成方法。	命令を発行する第１のステップと、指定された音を複数の発音チャンネルの１つに割り当て、割り当てたチャンネルに対応して該指定された音の制御データをレジスタに記憶する第２のステップと、所定時間間隔で演算開始命令を発行する第３のステップと、各演算開始命令に応じて、前記レジスタに記憶された制御データに基づき各チャンネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように前記各チャンネルで音生成演算を実行する第４のステップであって、この音生成演算は、生成すべき該複数サンプル分のサンプリング周期を合計した時間よりも短い時間内で行われることと、個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合し、該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第５のステップと、各サンプリング周期毎に順次サンプル点の前記混合サンプルデータを順次出力する第６のステップとを具備するようにしたことを特徴とする音生成方法。

（４）手続の経緯

平成11年9月21日　：　被告（特許権者）による手続補正（「楽音」を「音」とするなどの手続補正）（上記「補正後」の発明参照）

平成11年11月19日　：　特許権の設定登録

平成23年1月28日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2011-800012号）

平成23年8月9日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

なお、上記手続補正では、請求項1の第1のステップについて、「指定された音を発生するための発生命令を発行する第１のステップ」とする補正もされており、新規事項追加か否かが争われているが、本裁判例分類と関係しないため記載を省略する。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
イ　当初明細書に記載された「楽音」は，演奏情報に応じて複数の発音チャンネルのうちの１つに

割り当てられ，波形が生成されて発音されるものであるから，その生成の方法によってのみ規定されるものであって，波形の具体的な中身（ピアノ音であるとか楽曲であるとか）には関わりなく規定されるものである。 　したがって，具体的な個々の音について，いちいち当初明細書に記載がなくとも，上記の生成方法により規定される音であれば当初明細書に記載した事項の範囲内であるといえるから，そのような音を含んだ「音」として補正することが，当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではないということはできない。	
判決	
原告の主張 　…本件補正による本件発明１の「指定された音」は，「演奏情報によって指定される」との限定がなく，発音チャンネルの割当てが「演奏情報に応じて」行われるとの限定もないから，演奏情報との関係で定義される「楽音」以外の一般的な「音」全般を包含するものであって，新規事項の追加に当たる。	**被告の主張** 　(2)　当初明細書に記載されている「楽音」とは，「音楽を構成する素材として」用いられる「音」であり，元より「音」としての意義を有している。したがって，「指定された楽音」を「指定された音」と補正することは，当初明細書に記載された事項の範囲内の補正である。
裁判所の判断 　しかし，複数サンプル分をまとめて生成することで準備処理の負担を軽減するという当初明細書に記載された発明の技術的思想（段落【００１３】）は，請求項１における「指定」の対象が演奏情報によるものか，それ以外の何らかの情報によるものかとは無関係であり，当業者が，演奏情報以外の何らかの情報により音が指定された場合について，当初明細書に記載された発明の技術的思想の範囲内に含まれないと解すべき根拠はないから，演奏情報による楽音の指定を，何らかの情報による音の指定に補正することは，当初明細書に記載された事項の範囲内であるといえるのであり，「楽音」を「音」とする補正は，新規事項の追加には当たらない。	

４．事案及び判示事項についての評釈

「楽音」を「音」とする補正は、下位概念を上位概念化する補正に該当するため、出願当初の明細書に「音」についての記載がなければ新規事項の追加に該当するおそれがあるが、出願当初明細書に記載された課題及び解決手段から想定される技術的思想を鑑みると、「楽音」以外の「音」を除外するような記載もなく、本判決の判示事項は妥当であり、審査基準にも沿ったものと考えられる。

また、下位概念を上位概念化する補正という観点においては、本判決の技術分野に限られず適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いものと考えられる。

裁判例分類	51-1：特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「船舶事件」（無効審判） 知財高判平成24年9月10日（平成24年（行ケ）第10425号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-238381号（特開2009-67253号公報）
結論	認容
関連条文	第17条の2第3項、第123条第1項第1号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造を適用することを目的とし、バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を、船舶後方であって吃水線よりも上方に位置する舵取機室内に配設する構成とする。

（２）発明の詳細な説明の開示

「【００３０】

また，舵取機室９は，バラストポンプ１３が設置される機関室８に隣接して近いため，処理装置入口側配管系統１５及び処理装置出口側配管系統１６に必要となる配管長及び配管設置スペースが少なくてすみ，バラスト水処理に伴う圧力損失も最小限に抑えることができる。

また，舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。

また，舵取機室９は，船舶の吃水より上方に位置するため，緊急時においてはバラスト水を容易に船外へ排水できるという利点もある。

なお，本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく，本発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更することができる。」（判決より抜粋）

（３）考慮された技術常識等

「…「非防爆エリア」という用語は，船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められ，危険場所（危険区画又は区域）の反対語である非危険場所と同義であり，防爆構造が要求されない領域，すなわち，電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域を意味する…」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（補正前は請求項1のみ記載、補正後は請求項7のみ記載）

補正前	補正後（本件補正後の特許発明7又は本件発明6）
【請求項１】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるバラスト水処理装置を備えている船舶構造であって，前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設されていることを特徴とする船舶構造。	【請求項７】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるバラスト水処理装置を備えている船舶であって，前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されていることを特徴とする船舶。

（５）手続の経緯

平成22年3月24日　：手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）

平成22年5月14日　：特許権の設定登録

平成23年12月22日　：被告らによる特許無効審判の請求（無効2011-800262号）

平成24年4月10日　：原告（特許権者）による訂正の請求（請求項6を削除し，請求項7を6に繰り上げる訂正等）

平成24年11月5日　：訂正を認容、「…請求項６に係る発明についての特許を無効とする。…」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
本件補正後の特許発明７…は，出願当初の明細書，特許請求の範囲および図面には記載されていない「バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されている」という構成を特徴としている。 『非防爆エリア』という語は，当業者において『非危険区域』や『非危険区画』と解釈できたとしても，『バラスト水処理装置』は舵取機室９以外に具体的にどの場所に配設すると特定しているものではないから，船舶後方の舵取機室９以外の『非危険区域（非危険区画)』ならどの場所（機関室も含む）でもよいことになる。このことは，『バラスト水処理装置を舵取機室９に配設』するという本件出願当初の発明の要旨を逸脱し，新たな技術事項を導入したものと認められることになり，願書に最初に添付した明細書に記載された技術範囲を逸脱するものとなり，新規な事項に該当し特許法１７条の２第３項の規定により特許を受けることができないものである。 したがって，本件発明６は特許法１２３条１項１号の規定により無効とすべきである。

判決	
原告の主張	被告の主張
イ　当初明細書【００３０】の記載 したがって，当業者が，当初明細書【００３０】の「舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種	イ　当初明細書等に記載された技術的事項 以上を総括すれば，当初明細書等には，バラスト水処理装置を舵取機室内に設置する発明の目

制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」という記載に接すれば，…適切であるということを認識することになる。 …当初明細書の【００３０】からは，本件発明６の構成のうち，バラスト水処理装置を非防爆エリアに配設するという構成を採用することによって，船舶におけるバラスト水処理装置の適切な設置場所を提供するという本件発明の課題が解決されるという技術的事項を導くことができる。 ウ　当初明細書【０００６】の記載 当初明細書の【０００６】には，「バラスト水処理装置を船内に配置する場合，貨物積載量の確保や可燃性貨物の積載に伴う危険区画等を考慮すると，船体中央部分に配置することを避け，船首または船尾に配置することが望ましい。」と記載されている。「危険区画」とは「防爆エリア」と同義であるから，上記の記載を当業者が読めば，バラスト水処理装置は防爆エリアを避けて（すなわち非防爆エリアに）配置することが望ましいということを理解することができる。 …バラスト水処理装置を舵取機室に配設すると，①舵取機室の内部には，バラスト水処理装置の設置が可能となる大きな設置空間を容易に確保することができること，②…③…④…⑤…⑥…⑦…，の利点がある。 上記①～⑦は，バラスト水処理装置の設置場所を選定する上での考慮要素を示すものであり，より多くの項目を満たすほど望ましいということができるが，他方で，バラスト水処理装置の設置場所としての必須要件として記載されているわけではない。すなわち，舵取機室は，これらの条件を全て充足する区画であるから，バラスト水処理装置を配設する上で最適の場所であるとされているにすぎず，当初明細書の記載は，舵取機室以外の場所にバラスト水処理装置を配設することを排除するものではない。 上記のとおり，本件発明６の構成のうち，バラ	的，構成及び効果が記載されている。しかし，バラスト水処理装置を舵取機室以外に設置することに関する技術的事項は，唯一【００２５】に機関室に設置した場合のデメリットが記載されているのみであり，バラスト水処理装置を舵取機室以外に設置する発明は，記載されていない。 (2)　本件補正により追加された技術的事項 本件発明６には，バラスト水処理装置が，船舶後方の非防爆エリアの舵取機室内に配設される発明と，船舶後方の非防爆エリアにあって舵取機室以外に配設される発明が包含されている。 しかし，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項には，後者の，バラスト水処理装置が，船舶後方の非防爆エリアであって舵取機室以外に配設される発明は含まれていない。 したがって，バラスト水処理装置が，船舶後方の非防爆エリアであって舵取機室以外に配設される発明は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項以外の追加事項であり，かかる技術的事項を追加した本件補正は，特許法１７条の２第３項の要件を満たさないものである。

スト水処理装置を非防爆エリアに配設するという構成を採用することによって，上記の課題が解決されるという技術的事項は，当初明細書の【００３０】及び【０００６】から導かれるものであり，本件補正は，当該技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入していないから，特許法１７条の２第３項に違反するものではない。	

裁判所の判断

(1)当初明細書の記載事項

…当初明細書の全体的な要旨としては，バラスト水処理装置の配設場所について，舵取機室に主眼が置かれたものであり，「非防爆エリア」に関しては、【００３０】に唯一記載があるものの，その意味を含む具体的な内容については，舵取機室以外の例示はないことをまず指摘することができる。

(2)出願時の技術常識の参酌

…当初明細書において，「非防爆エリア」という用語の意味が記載されておらず，操舵機室以外に「非防爆エリア」の例示は存在しない。しかし，上記技術常識に照らせば，当初明細書に接した当業者は，「非防爆エリア」の意味や場所を明確に理解できるというべきである。

(3)【００３０】の記載事項

本件発明６の構成である「非防爆エリア」について，前記のとおり，当初明細書の【００３０】に，「また、舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」と記載されている。

ここに記載された利点は，文理上，舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかし，当該記載に接した当業者は，この効果は舵取機室に限定されるものではなく，舵取機室とは別次元の「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。

そうすると，当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており，【００３０】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても，【００３０】の記載に接した当業者は，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく，舵取機室には限定されない，より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして，かかる理解の下，「非防爆エリア」についても，舵取機室とはほとんど無関係な単独の構成として理解するというというべきである。

よって，【００３０】の記載から，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する，ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができ，本件発明６の「非防爆エリア」は，【００３０】において実質的に記載されているというべきである。「非防爆エリア」の構成について特許法１７条の２第３項の要件を満たさないとすることはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決においては、当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれ、非防爆エリアについて舵取機室以外の例示がないとしても、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によ

って「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する、ひとまとまりの技術的思想が実質的に記載されているため、請求項に記載された「非防爆エリア」自体も明細書内において実質的に記載されていると判断された。

すなわち、本判決においては、明細書に直接的に複数の下位概念を記載していない場合であっても、１つの下位概念の効果が他の複数の下位概念を含む上位概念の効果として当業者が認識することができれば、当該記載に基づき他の下位概念が実質的に記載されていると判断していると考えられる。

しかしながら、審査基準においては、「請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合は、当初明細書等に記載した範囲内でする補正に該当しない」となっている（審査基準第III部第I節4.2各論(1)(a)参照)。

従って、明細書中に記載されていないものが含まれるように請求項の記載を上位概念化する補正は基本的に認められないことになるが、当業者及び明細書中の効果と当業者との関係によっては当該補正が認められることになるものの、当業者の認定、及び当業者と明細書中の効果との関係等は技術分野等の諸条件によっても左右されるため、本判決の射程を考慮するに当たっては、注意を要する。

裁判例分類	51-2：特許請求の範囲に対する下位概念化する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「被覆ベルト用基材事件」（査定不服審判） 知財高判平成22年10月28日（平成22年（行ケ）第10064号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-249815号（特開2001-98485号公報）
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、武宮英子裁判官

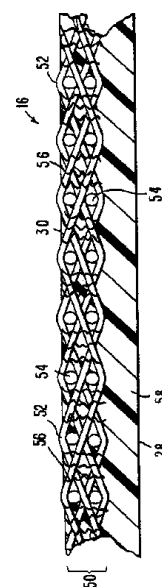
２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、高分子樹脂で被覆した糸を有するベースサポート（base　support）構造体を具備した長尺ニッププレスベルトであり、その糸を被覆するのに使用される高分子樹脂材料には、そのベルトを被覆するのに使用される高分子樹脂材料に対する親和性があり、それゆえ、ベルト上の被膜は基布との間で機械的に結合するだけでなく化学的に結合し、長尺ニッププレスベルトの基布と高分子樹脂被膜の結合を改善する。

【図５】

（２）発明の詳細な説明の開示

【００３３】その基布５０を被覆する第二高分子樹脂材料５８は、複数本の被覆糸をまたはあるとすればステープルファイバーバット５６を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際、そのような親和性により、第一高分子樹脂材料および第二項分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。必要な親和性を有する他の高分子樹脂材料が全体としてその糸を被覆したりその基布５０を被覆したりするのに使用できるにもかかわらず、前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても、その親和性により、第二高分子樹脂材料と、少なくとも糸の一部を、およびおそらくはステープルファイバーバット５６の一部を、被覆する第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり、硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後（本件補正2）
【請求項３９】シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂	【請求項３９】シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エン

含浸エンドレスベルトであって，前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体，前記ベースサポート構造体に付着したステープルファイバーバット並びに前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜からなり， 前記ベースサポート構造体は内面，外面，縦方向および横方向を有するエンドレスループ形をとり， 前記ステープルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれ， 前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不浸透性となし，さらに前記ステープルファイバーバットを被包し，前記被膜は滑らかであって，かつ，前記ベルトの厚みを均一にし，前記第二高分子樹脂材料は前記ステープルファイバーバットに含まれる前記第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し，その結果として，前記第二高分子樹脂材料の前記被膜は前記ベースサポート構造体に付着した前記ステープルファイバーバットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合することを特徴とする前記ベルト。	ドレスベルトであって，前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体，前記ベースサポート構造体に付着したステープルファイバーバット並びに前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜からなり， 前記ベースサポート構造体は内面，外面，縦方向および横方向を有するエンドレスループ形をとり， 前記ステープルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれ， 前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不浸透性となし，さらに前記ステープルファイバーバットを被包し，前記被膜は滑らかであって，かつ，前記ベルトの厚みを均一にし，前記第二高分子樹脂材料は前記ステープルファイバーバットに含まれる前記第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し，その結果として，前記第二高分子樹脂材料の前記被膜は前記ベースサポート構造体に付着した前記ステープルファイバーバットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合し，前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は，互いに異なるポリウレタン樹脂であることを特徴とする前記ベルト。

（４）手続の経緯

平成18年4月14日　：　手続補正（上記「補正前」の発明参照）
平成18年10月17日　：　拒絶査定
平成19年1月16日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2007-1438号）、
　　　　　　　　　　　手続補正（本件補正2）（上記「補正後」の発明参照）
平成21年10月14日　：　本件補正2を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は，互いに異なるポリウレタン樹脂である」との明示的な記載を当初明細書等に見つけることはできない。一方，段落【００３３】の記載より，第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料が親和性を示すために，材料の選択が決定されることについ

<table>
<tr><td colspan="2">て読み取ることができるところ，それらの材料の選択としては，大別すると両者が「同一」であるか「異なる」かのいずれかかもしれない」が，「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の選択として，両者が「同一」であるか「互いに異なる」かに大別されるものであったとしても，そのうちの一方である「互いに異なるポリウレタン樹脂」を選択することは，新たな技術的事項を導入した…
　本件補正２は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術事項を導入したものと認められ，当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえないから，特許法１７条の２第３項に規定される要件を満たさず…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
　…第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は異なるものであり，両者に用いられるポリウレタン樹脂がそれぞれ異なるものであることは，当業者によって，当初明細書の記載により導かれる技術的事項であるから，請求項３９に係る本件補正２は，当初明細書に記載した事項の範囲内のものであるから，これと異なる審決の判断には誤りがある。</td><td>被告の主張
　…仮に，乙３（特開平５－１９５４７３号公報）のように，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料とで硬度を異ならせるような記載や示唆が当初明細書にあれば，「互いに異なる」ポリウレタン樹脂を使用することが記載されているともいえるが，そのような記載や示唆は見当たらない。
　以上によれば，本件補正２により，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料に使用する樹脂として，ポリウレタン樹脂を選択した際に，両者が，「互いに異なる」との文言を追加すると，当初明細書に記載されていない新たな技術的事項を導入することとなるから，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たさず，本件補正２を却下すべきものであるとした審決の判断に誤りはない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
　当初明細書（甲１）の段落【００３３】には，「基布５０を被覆する第二高分子樹脂材料５８は（中略）ステープルファイバーバット５６を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際，そのような親和性により，第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。（中略）前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても，その親和性により，第二高分子樹脂材料と（中略）第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり，硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり，第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料は，ともにポリウレタン樹脂材料である場合があって，両者は親和性を示し，化学的に結合するものであるから（この点は，当事者間に争いがない。），当初明細書には，両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであること（両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子内に有すること）を前提として，両者が同一である場合と，互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると，本件補正２は，「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり，そのことにより，新たな技術を導入したものと解することは到底できない。</td></tr>
</table>

以上のとおり，本件補正２について，新たな技術的事項を導入したとした審決の判断は誤りである。

４．事案及び判示事項についての評釈

第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料が互いに異なるポリウレタン樹脂とする限定は、下位概念化する補正に該当するため、出願当初の明細書に当該下位概念が記載されていなければ新規事項の追加に該当するおそれがあるが、本願発明の概要及び補正による追加内容を鑑みると、新たな技術を導入しているとはいえず、本判決の判示事項は妥当であると考えられる。

また、下位概念化できるか否かの観点においては、本事案の技術分野に限られず適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いものと考えられる。

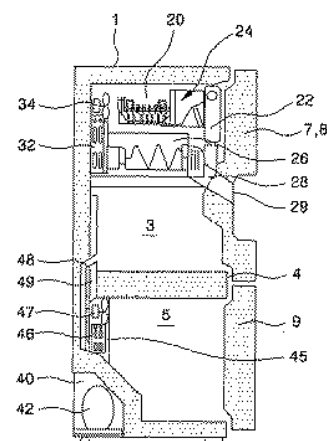
裁判例 分類	51-2：特許請求の範囲に対する下位概念化する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「冷蔵庫事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年9月26日（平成23年（行ケ）第10351号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-507773号（特表2006-521531号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第3項、第159条第1項、第53条第1項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は､冷蔵庫本体１の相対的に上部に冷蔵室３が設けられ、下部に冷凍室５が設けられる冷蔵庫において、冷蔵室３の内部に別の断熱隔壁によって区画され、内部に製氷のための製氷機２４と作った氷を保存する氷保存部２６とが備えられる製氷室２０と、製氷室２０内部の温度を設定するための冷気を発生させる熱交換サイクルの構成部品の１つである第１の熱交換機３２と、冷蔵室３及び冷凍室５の温度を設定するための冷気を発生させる熱交換サイクルの構成部品の１つである第２の熱交換機４６とを含んで構成される。これにより、冷蔵室の温度制御が確実になり、冷気の損失が最小化され、かつ、製氷機及びディスペンサに水を供給するための構成が簡素になる利点がある。

（２）発明の詳細な説明の開示

「…【００１９】…

「前記製氷室は，前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けられる。前記冷蔵室は，前記冷蔵庫本体の両端上下部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可能に支持される一対の扉によって開閉される。

…【００２０】…

「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。前記冷蔵室を開閉する扉は，それぞれ異なる幅を有する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には，それぞれガスケットが備えられ，扉が閉まった時，相互密着される。」…」（判決より抜粋、ただし、改行を適宜行っている）

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
【請求項１】冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ，下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において， 　前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて，前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と， 　前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方に位置し，前記いずれか１つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と， 　前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ，前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと， 　前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して，入口部が前記製氷室と連通し，出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み， 　前記製氷室は， 　氷を作るための製氷機と， 　前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と， 　前記氷貯蔵部に設けられ，前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷移送機構を含むことを特徴とする冷蔵庫。	【請求項１】冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ，下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において， 　前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて，前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と， 　前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方に位置し，前記いずれか１つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり，前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室と， 　前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ，かつ前記製氷室の下側に設けられ，前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと， 　前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して，入口部が前記製氷室と連通し，出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み， 　前記製氷室は， 　氷を作るための製氷機と， 　前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と， 　前記氷貯蔵部に設けられ，前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷移送機構を含む冷蔵庫。

（４）手続の経緯

平成22年7月2日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2010-14727号）、
　　　　　　　　　　手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）

平成23年6月21日　：　本件補正を却下、「本件審判請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
出願当初明細書等の内容は，製氷室と，冷蔵庫に回動可能に設けられた冷蔵室扉との関連構成につき，ア）製氷室は冷蔵室内部に設けること，イ）該製氷室と冷蔵庫に回動可能に設けられる冷蔵庫用

扉との間に，供給管などの連結部材の存在は排除していないものの，製氷室自体を冷蔵室扉に取付けることの開示も示唆もないこと，ウ)『扉の一側に製氷室を備える』との事項は，発明の詳細な説明・・・を参酌しても，製氷室を冷蔵室の内部に設けることを前提とし，扉の冷蔵室側に配置した構成を意味するものと解釈することが自然である。

してみると，原告が，・・・『製氷室が扉の後面に取り付けられる』との事項が，本願の当初明細書の記載と技術常識から自明な事項であるとした主張は，採用できない。

そして，『一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室』を付加する補正を行うことにより，『冷蔵室に回動可能に設けられる冷蔵室扉に，製氷室を取付ける』という新たな技術的事項が導入されるものといえる。そうすると，本件補正により付加された，『一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室』との発明特定事項は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものとはいえない。

判決

原告の主張

…当初明細書の段落【００１９】には，「前記製氷室は，前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けられる。前記冷蔵室は，前記冷蔵庫本体の両端上下部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可能に支持される一対の扉によって開閉される。」との記載が，また段落【００２０】には，「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載があるから，特許請求の範囲にいう「冷蔵庫」には，回転可能に支持される一対の扉の一側に，製氷室が取り付けられることが記載されている。ここで，「一側」とは，…扉の前面又は後面のいずれかを指すことが明らかである。

冷蔵庫の外側に当たる扉の前面に製氷室を取り付けるとすれば，扉の前面にそのためのスペースが必要となって冷蔵庫が大きくなるし，製氷室の温度制御が困難となって製氷機能を維持できなくなるおそれもあるから，かかる設計は当業者にとっておよそ考え難い。そうすると，前記「扉の一側」は，当業者の技術常識に照らせば，冷蔵庫の内側である扉の後面を意味するものと解すべきであり，したがって，当初明細書には，回転可能に支持される一対の扉の後面に製氷室を設ける技術的事項が開示されている。

被告の主張

…当初明細書…及び図面に開示されているものは，製氷室が冷蔵庫の中に設けられる構成のみであるし，発明の作用効果…においても，冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみである。

また，当初明細書の背景技術に係る記載部分では，製氷室を設ける個所を冷凍室の内部から冷蔵室の内部に変更したことが発明の主要な創意工夫点であるとされており，特許請求の範囲の記載にも，当該発明に関する発明の詳細な説明の部分や図面にも，製氷室を冷蔵室の内部以外の個所に設ける旨の記載は存しない。

そして，…段落【００２０】の「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載も，扉の一面に製氷室を設けることを意味せず，製氷室を冷蔵室の内部に設けることを前提とするものにすぎない。

したがって，当初明細書等からは，製氷室は，冷蔵室の内部に設けられるものとしか把握できない。

裁判所の判断

本件補正は，請求項１の特許請求の範囲に，一対の冷蔵室扉のうちのいずれか一方の後面（背面）に製氷室を取り付けるとの限定を加えるものであるが，願書に添付された当初明細書…の発明の詳細な説明には，冷蔵室扉よりも後方（内側）に位置する冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみで，扉自体に製氷室を内蔵させることは記載も示唆もない。また，当初明細書に添付の図面を見ても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成を見て取ることができない。

…段落【００１９】には，「前記製氷室は，前記冷蔵室の内部に着脱可能に設けられる。」と記載されているのみで，冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成が含意されていると見るのは困難である。段落【００２０】にも，「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載があるが，この１文に引き続いて，「前記冷蔵室を開閉する扉は，それぞれ異なる幅を有する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には，それぞれガスケットが備えられ，扉が閉まった時，相互密着される。」との記載があることにかんがみると，上記「前記扉の一側」との文言も，冷蔵室の一対（複数）の扉相互間で構造に違いがあることに着目した表現であるとみるのが合理的であって，単に一対の扉のうちの片方の側（より正確にはこの片方の扉の後方（内側））に製氷室が位置することを意味するものにすぎないというべきである。したがって，上記「前記扉の一側」が冷蔵室の扉の後面（内側の面）を指すとか，上記段落が冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成を意味するということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

構成を限定して下位概念化することにより、当初明細書にない事項が個別化され、新規事項となるケースは技術分野によらず、技術的射程は広いと思われる。本判決のようなケースは、新規事項の典型例であり、法的安定性も高いと思われる。

裁判例分類	51-3：特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「透明材料のマーキング方法事件」（無効審判） 知財高判平成18年4月27日（平成17年（行ケ）第10709号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-243439号（特開平11-156568号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第3項、第123条第1項第1号
裁判体	知財高裁第3部　佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、ｆθレンズを用いることにより、レーザ光の光軸が基板面に対して傾いた場合にも、その集光点までの深さをほぼ一定に保つことができるため、基板表面を損傷させることなく、薄いガラス基板の比較的広い範囲にマークを形成することができ、また、集光点の面内方向の移動距離が、ｆθレンズ入射前のレーザ光の光軸の傾きの変化に比例するため、歪の少ない模様を描くことを可能にしたものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

「当初明細書には，マーキング対象物の厚さに関して，
ａ．(段落【０００９】)「本発明の目的は，薄い透明基板へのマーキングに適したマーキング方法を提供することである。」，
ｂ．(段落【００１３】)「厚さ１～２ｍｍのガラス基板にマーキングを行うと，基板内部のみならず，表面にもクラックが発生してしまうことが判明した。」，
ｃ．(段落【００１７】)「透明ガラス基板１として，例えば厚さ１０ｍｍの合成石英基板を使用する。」，
ｄ．(段落【００３１】)「厚さ２ｍｍのＰＭＭＡ基板にマーキングを行ったところ，」，
との記載が認められる。」(判決より抜粋)

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
【請求項１】マーキング対象物を準備する工程と，前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザ光を，ｆθレンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより，該マーキング対象物の内部にマーキングを行	【請求項１】厚さが２ｍｍ以下の板状のマーキング対象物を準備する工程と，前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザ光を，ｆθレンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより，該マーキング対象物

う工程とを有するマーキング方法。	の内部にマーキングを行う工程とを有し，前記マーキングを行う工程において，前記マーキング対象物を形成する材料の屈折率を考慮して，レーザ光の集光点が前記マーキング対象物の内部に位置するように，前記マーキング対象物の表面から前記レーザ光の集光点までの深さを制御するマーキング方法。 【請求項３】前記マーキング対象物の厚さが１ｍｍ以上である請求項１に記載のマーキング方法。

（４）手続の経緯

平成13年8月17日　：　原告（特許権者側）による手続補正（上記「補正前」と「補正後」の発明参照）
平成13年9月14日　：　特許権の設定登録
平成17年3月1日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2005-80064号）
平成17年8月17日　：　「…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…記載事項ａは、「薄い透明基板」の厚さの具体的数値範囲を示すものではない。 また、記載事項ｂは、凸レンズを用いたマーキングの評価実験の結果について問題点を述べたものであるが、本件発明がこの問題点を解決するものであるとの明示的な記載は見当たらず、しかも、本件発明の実施例について述べたものである記載事項ｃにおいて、厚さが１０ｍｍとされていることから、本件発明が厚さ１～２ｍｍの対象物へのマーキングを目的とするものであると理解することはできない。 記載事項ｄも本件発明の実施例について述べたものであるが、ここで「厚さ２ｍｍ」がマーキング対象物の厚さの上限に当たることを示唆する記載は見当たらない。 以上のとおりであるから、本件の出願当初の明細書等に、マーキング対象物の厚さを「２ｍｍ以下」とすることも、「１ｍｍ以上」とすることも、記載されていたとすることはできない。 よって、上記手続補正は、本件の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たさない。	
判決	
原告の主張	**被告の主張**
…クラックの長さからみてマーキングがむずかしくなる薄さが「薄い」基板であることは，当業者であれば当初明細書に記載され説明されているものと十分に理解可能である。記載事項ｈにあるようなガラス基板内部のクラックは，	…「薄い」透明基板が「２ｍｍ以下」の厚さであると特定できると主張するが，５００μｍのクラックは，段落【００１２】記載の特定の条件の下の数値にすぎず，本件発明の対象物を２ｍｍ以下に限定する根拠にはならない。

特に特性が急峻に変わるような臨界性はないものの，ガラス基板の厚さ方向に長さ約５００μｍとなっているのであれば，内部マーキング対象物の基板の厚さとしては，この５００μｍを超える長さであり，またこれよりも大きく５００μｍのクラックがさほど困難なく作れる厚さよりも薄いものであること，すなわち５００μｍよりも厚い１ｍｍ以上であり，５００μｍのクラックがさほど困難なく作れる厚さよりも薄い「２ｍｍ以下」であることが説明されている。 …２．３ｍｍの基板にマーキングすることの困難性を挙げている（段落【０００６】）のであるから，記載事項ａは，それだけで「薄い」透明基板が２ｍｍ以下のものであると厚さの具体的数値範囲を記載していなくても，「薄い」が２ｍｍ以下の厚さを示していることは当初明細書に説明されている。 …内部マーキングしにくいＰＭＭＡで２ｍｍ厚に対して内部マーキングをすることができており，それよりも内部マーキングしやすい材質に対しては，より薄い対象物であっても内部マーキングできるということを示している。	…厚さ１０ｍｍの合成石英基板を使用した場合及び厚さ２ｍｍのＰＭＭＡ基板を使用した場合に，当該明細書に開示された方法に従ってマーキング対象物の内部にマーキングを行って，マークを形成することができることが記載されているにすぎない。一方，当初明細書には，厚さが２ｍｍよりも薄いマーキング対象物を使用して，その内部にマークを形成することについての記載は一切ない。同様に，厚さ１ｍｍ以上のマーキング対象物を使用することが好ましい旨の記載も，当初明細書には一切ない。

裁判所の判断

…クラックの長さは，レーザ光のエネルギやｆθレンズ１４の焦点距離によっても影響を受けるものと認められるから，レーザ光やレンズの条件によらず，一般に「ガラス基板の厚さ方向に長さ５００μｍのクラックが生じる」と理解することはできない。

そうすると，ガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さが５００μｍであることを前提とする原告の前記主張は，その前提において採用し得ないものというべきである。

…当初明細書（甲１７）には，「また，クラック６は，集光点Ｑからレーザ光の入射する基板表面２に向かって延びるため，集光点Ｑの深さＨ２を，基板１の厚さの１／２よりも深くすることが好ましい。」（段落【００２２】）との記載はあるものの，この記載からは，クラックは基板表面に向かって延びるので集光点位置を深くすることが好ましいことが理解できるにとどまり，それ以上に，基板の厚さとガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さとの関係を示唆するものではなく，他に，そのような示唆を認めるに足りる記載も存在しない。まして，「２ｍｍ以下」「１ｍｍ以上」という具体的な厚さについて，ガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さとの関連において理解することが可能な記載が，当初明細書に存在すると認めることは到底できない。

…１０ｍｍの石英基板及び厚さ２ｍｍのＰＭＭＡ基板について，基板表面に損傷を与えることなく

内部にのみマーキングできたとされている。これに照らせば，当初明細書に記載された厚さ２ｍｍのＰＭＭＡ基板の実施例というのは，透明基板内部にマーキングできた厚さの下限の例（最も薄い例）を示したものと理解することはできても，これをもって厚さの上限値（最も厚い限度の数値）を示しているものと理解することは到底できない。

以上によれば，当初明細書には，厚さが２ｍｍよりも薄いマーキング対象物を使用してその内部にマークを形成することについての記載及び厚さ１ｍｍ以上のマーキング対象物を使用することが好ましい旨の記載は，一切存在せず，当初明細書を見た当業者においてこれらの事項が明らかに理解できるような記載があると認めることもできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、補正が新規事項の追加に該当するか否かが争われたものである。判断手法は、当初明細書を見た当業者が明らかに理解できる事項か（自明な事項か）否かを基本としており、審査基準第Ⅲ部第Ｉ節4.2（3）に記載の「新たな技術的事項の導入か否か」という判断手法とは異なる。

しかし、上記審査基準の判断手法を用いても、新規事項追加と判断されると思われる。なぜなら、補正により追加された事項が、材料の厚さを「上限２ｍｍ」及び「下限１ｍｍ」とするものであるが、実施例に記載があるのは「２ｍｍ」の例だけであり、また当初明細書には、「１ｍｍ」から「２ｍｍ」の間でマーキングができる根拠となる記載も、「１ｍｍ」を下限とする記載も、一切ないことから、発明の開示の範囲を超えたと判断され、その結果、明細書に開示された発明とは異なると認定されているからである。

上記審査基準とは異なるため、直接の引用はできないかもしれないが、補正の要件を考える上では参考になる判決である。

裁判例分類	51-3：特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「薄膜トランジスタ事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年8月31日（平成17年（行ケ）第10767号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-67986号（特開2001-291876号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第17条の2第2項、（旧）第17条第2項
裁判体	知財高裁第3部　佐藤久夫裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、薄膜状の絶縁ゲイト型電界効果トランジスタ（薄膜トランジスタもしくはＴＦＴ）等の薄膜デバイスに関し、薄膜トランジスタを構成する結晶性半導体膜がニッケルにより結晶化されたものであり、「①上記結晶性半導体膜に含まれるニッケルの濃度範囲が$１×１０^{１６}ｃｍ^{－３}$～$１×１０^{１９}ｃｍ^{－３}$であること，②ニッケルの濃度の上限値は，ニッケルを除去することにより$１×１０^{１９}ｃｍ^{－３}$を超えないようにすること」、を特徴とするものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

「｢本発明ではニッケル，鉄，コバルト，白金，パラジウムを用いるが，これらの材料は半導体材料としてのシリコンにとっては好ましくない。そこで，過剰にシリコン膜中に含まれている場合には，これを除去することが必要であるが，ニッケルに関しては，上記の反応の結果，結晶化の終端に達した珪化ニッケルはフッ酸もしくは塩酸に容易に溶解するので，これらの酸による処理によって基板からニッケルを減らすことができる。さらに，積極的にニッケル，鉄，コバルト，白金，パラジウムを減らすには，結晶化工程の終了した後，塩化水素，各種塩化メタン…，各種塩化エタン…あるいは各種塩化エチレン…等の塩素を含む雰囲気中で，４００～６５０℃で処理すればよい。特に，トリクロロエチレン…は使用しやすい材料である。本発明によるシリコン膜中のニッケル，鉄，コバルト，白金の濃度は，$１×１０^{15}ｃｍ^{-3}$～１原子%，より好ましくは$１×１０^{16}ｃｍ^{-3}$～$１×１０^{19}ｃｍ^{-3}$が好ましいとわかった。この範囲以下では結晶化が十分に進行せず，一方，この範囲を上回った場合には，特性，信頼性が劣化する。」（段落【００１１】）」（判決より抜粋）

「実施例２，３，６には，「結晶化の終端に達した珪化ニッケルをフッ酸もしくは塩酸」による処理又は「塩素を含む雰囲気中で，４００～６５０℃で処理」によるニッケル除去工程（段落【００１１】）を経ていない薄膜トランジスタの実施例が記載されていること…が認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載）

補正前（本件第1補正発明）	補正後（本件第2補正発明）
【請求項１】基板上に形成されたニッケルを含む結晶性半導体膜と，前記結晶性半導体膜の上に形成されたゲイト絶縁膜と，前記ゲイト絶縁膜の上に形成されたゲイト電極とを有し，前記結晶性半導体膜は前記ニッケルにより結晶化されたものであり，前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッケルの濃度は$１×１０^{１６}$ｃ$ｍ^{－３}$～$１×１０^{１９}$ｃ$ｍ^{－３}$であり，前記ニッケルを除去することにより，前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は前記濃度$１×１０^{１９}$ｃ$ｍ^{－３}$を上回らないことを特徴とする薄膜トランジスタ。	【請求項１】基板上に形成されたニッケルを含む結晶性半導体膜と，前記結晶性半導体膜の上に形成されたゲイト絶縁膜と，前記ゲイト絶縁膜の上に形成されたゲイト電極とを有し，前記結晶性半導体膜は前記ニッケルにより結晶化されたものであり，前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッケルの濃度は$１×１０^{１６}$ｃ$ｍ^{－３}$～$１×１０^{１９}$ｃ$ｍ^{－３}$であり，前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は，前記ニッケルを除去することにより前記濃度$１×１０^{１９}$ｃ$ｍ^{－３}$を上回らないことを特徴とする薄膜トランジスタ。

（４）手続の経緯

平成14年9月26日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2002-18694号）
平成16年11月26日　：　拒絶理由通知
平成17年1月28日　：　手続補正（本件第1補正）（上記「補正前」の発明参照）
平成17年2月24日　：　最後の拒絶理由通知
平成17年4月4日　：　手続補正（本件第2補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成17年9月12日　：　本件第2補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

本件第２補正は，本願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下，上記明細書及び図面を併せて「本願当初明細書」という。甲２）に記載した事項の範囲内におけるものではなく，新規事項を追加するものであり，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１７条の２第２項において準用する同法１７条２項の規定に適合せず，不適法なものとして却下すべきであり，本件第１補正も，本件第１補正発明は本願当初明細書に記載されたものではなく，新規事項を追加するものであって，同項に規定する要件を満たしていないから，本願は拒絶すべきであるとしたものである。

判決

原告の主張	被告の主張
審決は，①「補正後の請求項１及び２に係る発明は，物の発明であるから，「前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッケルの濃度は$１×１０^{１６}$ｃ$ｍ^{－３}$～$１×１０^{１９}$ｃ$ｍ^{－３}$であ」ることにおいて，「ニッケルの濃度」の上限値である「１×１	ア　「物の発明」の構成においては，現にそこに存在している，一つの時点の結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲，例えば，ニッケルを除去する前のものにおける濃度範囲又はニッケルを除去したものにおける濃度範囲のいずれか一方しか規定し

<table>
<tr>
<td>０^{19}　ｃｍ$^{-3}$」は「ニッケルを除去」する工程を経た値である一方，下限値である「１×１０^{16}　ｃｍ$^{-3}$」は「ニッケルを除去」する工程を経ていない値であるというように，異なる時点での状態を同時に規定したものとすることは認められない。」（…以下「認定①」という。），②「したがって，補正後の請求項１及び２の記載の限りにおいて，「ニッケルの濃度」の上限値である「１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$」が，「前記ニッケルを除去すること」により得られた値である以上，下限値である「１×１０^{16}　ｃｍ$^{-3}$」についても，「前記ニッケルを除去すること」により得られる値と認定せざるを得ない」（…以下「認定②」という。）とした上で，本願当初明細書には，「ニッケルの濃度」の下限値である「１×１０^{16}ｃｍ$^{-3}$」が「前記ニッケルを除去すること」により得られる値であることの記載がないから，本件第２補正は，本願当初明細書に記載した事項の範囲内におけるものではないと判断している。
　しかし，…本件第２補正発明は，ニッケルが過剰な場合に限りこれを上限値まで除去するものであって，本件第２補正発明の「ニッケルの濃度」の下限値である「１×１０^{16}ｃｍ$^{-3}$」は「前記ニッケルを除去すること」により得られる値ではないから，審決の認定①，②は誤りである。</td>
<td>得ないことはいうまでもない。
　そして，本件第２補正発明の「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は，前記ニッケルを除去することにより前記濃度１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$を上回らな」いとの構成は，「薄膜トランジスタ」という「物の発明」においてその結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の上限値が製法で限定されている。本件第２補正発明は，各工程が終了して製造された「薄膜トランジスタ」であって，製造途中のものを規定するものではないから，結晶性半導体膜に薄膜トランジスタを形成する前にその結晶性半導体膜中から「ニッケルを除去すること」は，結晶化後に結晶性半導体膜中に残留することになるニッケルの濃度範囲の高低に関わらず，必ず行われる工程であり，その薄膜トランジスタにおける結晶性半導体膜の濃度範囲は，ニッケルを除去した後のものである。このニッケル除去工程を経なければ，本件第２補正発明の結晶性半導体膜が「ほぼ均一な品質の薄膜トランジスタが常に作製される」という所期の効果を奏することができず，ニッケル除去工程は本件第２補正発明を最も特徴付けている不可欠の技術的事項である。
　…本件第２補正発明の「前記ニッケルを除去する」の部分は，一見，「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は」「前記濃度１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$を上回らな」いことを技術的に限定するような表現となっているものの，実質的にはニッケル濃度範囲の上限値の技術的意味を明確にするものとはなり得ないものであり，その結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の下限値もニッケルを除去した後の結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の下限値を意味することになるのは当然である。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
　…本件第２補正後の請求項１…には，薄膜トランジスタを構成する結晶性半導体膜がニッケルにより結晶化されたものであり，①上記結晶性半導体膜に含まれるニッケルの濃度範囲が１×１０^{16}ｃｍ$^{-3}$～１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$であること，②ニッケルの濃度の上限値は，ニッケルを除去することにより１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$を超えないようにすることが記載されているものと理解することができる。</td>
</tr>
</table>

そして，上記請求項１，２の文言上，ニッケルの濃度が１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$を下回る場合においてニッケルを除去する工程（ニッケル除去工程）を行うことについての記載はないのみならず，ニッケルの濃度範囲が「１×１０^{16}ｃｍ$^{-3}$～１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$」であること（上記①）と，「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は，前記ニッケルを除去することにより前記濃度１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$を上回らな」いこと（上記②）とが区別して記載されていることに照らすと，本件第２補正後の請求項１，２は，ニッケルの濃度の下限値である１×１０^{16}ｃｍ$^{-3}$がニッケル除去工程とは直接関連しないことを明らかにしているものと理解することができる。

そうすると，本件第２補正後の特許請求の範囲の請求項１…記載の薄膜トランジスタは，ニッケル除去工程を必須とするものではなく，ニッケル除去工程を経ていないものを含むものと認められる。

イ　そして，本願当初明細書（甲２）の「発明の詳細な説明」には，薄膜トランジスタを形成する前に，ニッケル除去工程を行うことが必須であることをうかがわせる記載はなく，かえって，…ニッケル除去工程はニッケルが過剰に含まれている場合に必要とされることや，ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載がある。

ウ　…本件第２補正発明は，ニッケルの濃度の上限値が１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程を行うものではあるものの，それ以外の場合にニッケル除去工程を行うことを必須とするものではなく，ニッケル除去工程を経ることなしに，結晶性半導体膜中のニッケルの濃度範囲が１×１０^{16}ｃｍ$^{-3}$～１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$であるものを含むものと認められるから，本件第２補正発明のニッケルの濃度の下限値である「１×１０^{16}ｃｍ$^{-3}$」が「前記ニッケルを除去すること」により得られる値であるとの審決の認定①，②は誤りである。

そして，…本願当初明細書には，ニッケルの濃度の上限値が１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程が必要であることや，ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載があることによれば，「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は，前記ニッケルを除去することにより前記濃度１×１０^{19}ｃｍ$^{-3}$を上回らな」いことを補正事項とする本件第２補正は本願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであり，また，本件第２補正は，審決も認定するとおり，明りょうでない記載の釈明を目的とするものである…

したがって，本件第２補正が新規事項の追加に該当し，不適法であるとした審決の判断は誤りである。

４．事案及び判示事項についての評釈

審決は、本件第2補正後の請求項に記載された発明特定事項の解釈を誤った結果、当該本件第2補正が新規事項を追加するものと誤って認定したものである。本判決における直接の争点は、本件第2補正が本願当初明細書に記載した事項の範囲内におけるものか否かであるが、ポイントは、本件第2補正後の請求項に記載された発明の要旨認定にあった事案である。新規事項の追加となるか否かの判断に補正後の請求項に記載された発明の要旨認定が関係する点で、技術的射程は広いと思われる。

裁判所は、本件第2補正後の発明の要旨（ニッケル濃度の上下限値の意義）を請求項の記載に基づいて認定するとともに、その認定内容が実施例の記載と矛盾しないことを確認する、というオーソドックスな手法をとっており、本判決の安定度は高いと思われる。

裁判例 分類	51-3：特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

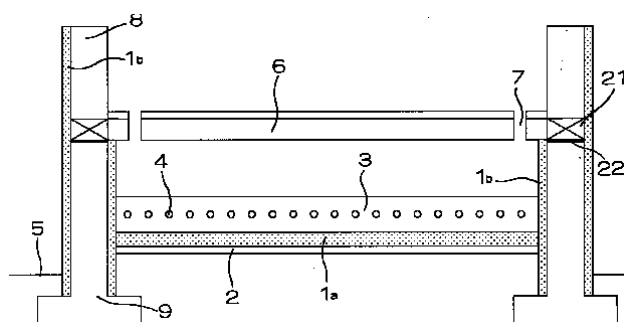
１．書誌的事項

事件	「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム事件」（無効審決） 知財高判平成22年1月28日（平成21年（行ケ）第10175号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2089号128頁、判例タイムズ1329号218頁
出願番号	特願2002-130323号（特開2003-322351号公報）
結論	認容
関連条文	第17条の2第3項、第123条第1項第1号
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、中平健裁判官、上田洋幸裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明は、施工が容易で、イニシャルコスト・ランニングコストともに安く、かつ床面を均一に低温で暖房するとともに家屋空間全体を24時間効率的に暖房することのできる高断熱・高気密住宅における深夜電力を利用した蓄熱式床下暖房システムを提供することを目的とし、床下のコンクリート層３内に埋設されたシーズヒータ４に深夜電力を通電して発熱させることで該コンクリート層３に蓄熱を行い、日中に熱を放射して床面を暖めるとともに、床面を貫通する通気孔７を介して床下空間と室内空間とを循環する空気を暖めることで、床面の輻射熱及び暖められた空気による対流暖房によって家屋空間全体を暖房することのできる構成とする。

（２）発明の詳細な説明の開示

「「【００１６】表２は本発明のヒータ利用による深夜電力の料金の目安を示したものでり，表３は山形県酒田市にて実際に本発明の蓄熱式床下暖房システムを使用した場合の電気料金を調べた結果を示したものである。以下の表より，本発明の蓄熱式床下暖房システムは比較的低いランニングコストで実施できることがわかる。」

そして，表２では，<u>熱損失係数１．２ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃</u>の住宅仕様において試算した，ヒータ利用による電気量料金（年額）の目安を示した表が示されている。」（判決より抜粋）

（３）考慮された技術常識等

「（ア）　<u>熱損失係数とは</u>，室内外の温度差が１℃の時，家全体から１時間に床面積１m^{2}当たりに逃げ出す熱量を指し，<u>住まいの保温性能を表わす住宅の省エネルギーに関する指標である</u>。そして，財団法人建築環境・省エネルギー機構による，平成１１年次世代省エネルギー基準は，日本全国をⅠ地域

からⅥ地域までの地域に区分して，それぞれの熱損失係数の基準値を
Ⅰ地域（北海道）では，１．４ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃
Ⅱ地域（青森県外２県）では，１．６ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃
Ⅲ地域（宮城県外５県）では，２．１ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃
Ⅳ地域（茨城県外３３県）では，２．３ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃
Ⅴ地域（宮崎県外１県）では，２．３ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃
Ⅵ（沖縄県）では，３．２ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃
のとおりとし，上記基準値を上回った場合，その基準を満たすものとされている（甲２１ないし甲２３）。
（イ）　一方，具体的な住宅についての熱損失係数を算定する場合には，住宅，部屋の形状，損失熱量の大きいサッシの大きさや本数，天井の形状，仕上方法や断熱方法等によって誤差が生じ，計算精度は高いものとはいえないことも指摘されているとおり，熱損失係数は，必ずしも厳密な意味を持つものとしてではなく理解される場合がある（甲４０）。
（ウ）　高断熱・高気密住宅とは，おおむね，平成１１年次世代省エネルギー基準で定めた熱損失係数と対比して，それより良好な住宅を指すものと解して差し支えない（甲３７ないし甲４３）。」
（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
【請求項１】高断熱・高気密住宅において，建物部同様に布基礎にも断熱材を使用して外気温の影響を遮断して尚且つ床下空間の気密を保持し，地表面から，防湿シート，断熱材，発熱体が埋設された蓄熱層であるコンクリートもしくは砂・砂利が順に積層されてなる暖房装置を形成し，さらに該暖房装置と床面の間に所定間隔の床下空間を形成し，床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔を形成し，蓄熱された熱の放射時に床面の加温とともに加温された床面からの二次的輻射熱と，室内と床下空間を自然対流もしくは換気装置による強制対流によって家屋空間全体を２４時間暖房することを特徴とする深夜電力利用を利用した蓄熱式床下暖房システム。	【請求項１】熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅における布基礎部を、断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保しした上で、該布基礎部内の地表面上に防湿シート、断熱材、蓄熱であるコンクリート層を積層し、蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し、蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システムにおいて、布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め、ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ、ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マグネシアで充填し、ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を、銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニットが、配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後、

	１回のコンクリート打設によりコンクリート層内に埋設され、該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センサーの検知により制御され、さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し、蓄熱された熱の放射により床面を加温するとともに、加温された床面からの二次的輻射熱と、床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすることで、家屋空間全体を２４時間低温暖房可能で過乾燥がなく、気流を感じさせない快適な暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖房システム。

（補正後の請求項1は、平成15年12月12日提出の手続補正書より抜粋）

（５）手続の経緯

平成15年12月12日　：　手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成16年5月14日　：　特許権の設定登録
平成20年11月5日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2008-800233号）
平成21年1月29日　：　原告（特許権者）による訂正の請求
平成21年5月19日　：　「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件特許に係る特許請求の範囲請求項１中の「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」という事項を追加した平成１５年１２月１２日付け手続補正書による補正（判決注：平成１５年１２月１２日付け手続補正は，「高断熱・高気密住宅」との事項を「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との事項に改めたものであるから，<u>追加した事項は，「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／m²・ｈ・℃」のみ</u>である。審決が追加したとして認定した事項は，その限りで正確ではない。以下，正確な追加事項に係る補正を「本件補正」という。）は，願書の最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものとはいえないので，特許法１７条の２第３項の規定に違反してなされたものであり，…無効とすべきである，とするものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…「高断熱・高気密住宅」とは，断熱性と気密性をあわせて高めることにより，省エネルギー性</td><td>被告の主張
１　本件発明の「高断熱・高気密住宅」が平成１１年次世代省エネルギー基準に対応した住宅であ</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>と快適性を高めた住宅の総称であると解すべきである。一般的には，平成１１年に制定された次世代省エネルギー基準（以下「平成１１年次世代省エネルギー基準」という。）における熱損失係数基準値を満たした住宅が，高断熱・高気密住宅と呼ばれている（甲３７ないし３９）。…平成１１年次世代省エネルギー基準における熱損失係数基準値を満たすためには，熱損失係数が約３．２ｋｃａｌ／ｍ^{2}・ｈ・℃以下であることを要する（甲２１ないし２３）。
２　一般に，当業者が施工する高断熱住宅の熱損失係数は，１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ^{2}・ｈ・℃である（甲３７ないし４３）。熱損失係数が１．０ｋｃａｌ／ｍ^{2}・ｈ・℃以下であると，断熱性が高すぎるため，暖房効果はあるもの ２の，夏には熱が外に逃げないために，冷房負荷が大きいという問題を生じ（甲４４），他方，熱損失係数が２．５ｋｃａｌ／ｍ^{2}・ｈ・℃以上であると，熱の損失が大きくなり，断熱性が十分でないという問題が生じる。
　…蓄熱式の床暖房や床下暖房システムを採用する住宅は，寒冷地で実施されているものである。そして本件出願当初明細書の発明の詳細な説明には，山形県酒田市における実験についての記載がある。したがって，本件出願当初明細書に接した当業者にとっては，本件発明が寒冷地に対応するものであり，熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ^{2}・ｈ・℃の住宅を対象としていることは容易に理解できることであって，同事項は，記載されているのと同視し得るといえる。</td>
<td>ること，平成１１年次世代省エネルギー基準を満たすためには熱損失係数が約３．２ｋｃａｌ／ｍ^{2}・ｈ・℃以下であることを認めるに足りる証拠はないし，本件出願当初明細書に上記の事項についての記載も示唆もない。
２　…本件特許の特許請求の範囲では，寒冷地との特定はない。仮に本件出願当初明細書に山形県酒田市のデータが記載され，同市が次世代エネルギー基準において「寒冷地地域指定」であったとしても，本件発明の熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ^{2}・ｈ・℃の住宅を対象としていることが自明であるとはいえない。
　確かに，本件出願当初明細書（甲２５）には，「高断熱・高気密住宅」との記載があるが，当業者であっても，その熱損失係数が前記の範囲の住宅であることは，本件出願当初明細書の記載から直ちに理解することはできない。熱損失係数は住宅ごとに異なるし，本件出願当初明細書には熱損失係数についての記載すらないからである。むしろ，原告は，…上記数値範囲が好適である旨の技術的意義を主張しており，このような新たな技術的意義を有する数値範囲を追加することは，新規事項の追加に当たる。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
　…「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ^{2}・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成について，本件発明全体における意義を検討すると，形式的には，数値を含む事項によって限定されてはいるものの，熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば，同構成は，補正前と同様に，本件発明の解決課題及び解決機序に関係する技術的事項を含むとはいいがたく，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。
　本件補正の適否についてみてみると，仮に本件補正を許したとしても…①出願当初から発明の開示</td>
</tr>
</table>

を十分ならしめ，発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保，②出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止，という趣旨に反するということはできない。

…仮に，本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても，本件出願当初明細書には「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／m^2・ｈ・℃」における数値が明示されているわけではないが，本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて，当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては，その付加された事項の内容は，本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。したがって，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決においては、補正された箇所の本願発明における位置付け、及び出願当時の技術常識が総合的に考慮された結果、新たな技術的事項を追加するものでないと判断された。発明特定事項の意味合いを判断するに当たっては、本願発明におけるその発明特定事項の位置付けと、出願当時の技術常識との関係を考慮すべきことは、当然のこととも思えるから、その限度においては、本判決の妥当性は否定できないと考えられる。しかしながら、明らかに数値限定である表現について、当該限定された数値の意義を解釈した上で「本件発明の解決課題及び解決機序に関係する技術的事項を含む」ものではなく「本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したもの」だからとして、明細書に数値の記載も当該数値の限界的意義も開示･示唆のない当該数値限定に係る補正が許容される､とする判示は、現行からすれば突出している感が否めなく、判決の安定度は高くないと考えられる。

裁判例分類	51-4：特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	ただし本件は、訂正の請求において、除くクレームを判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法事件」（無効審判） 知財高判平成20年5月30日（平成18年（行ケ）第10563号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報 2009 号 47 頁、判例タイムズ 1290 号 224 頁
出願番号	特願昭62-299967号（特開平1-141904号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第134条第2項ただし書
裁判体	知財高裁特別部 塚原朋一裁判長、中野哲弘裁判官、飯村敏明裁判官、田中信義裁判官、杜下弘記裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、成分（A）～（D）のうち、成分（D）として、使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを特徴とし、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となることで、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、現像性を低下させず、露光部が現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものである。

（２）考慮された「先願明細書（特開昭63-278052号公報として出願公開された特願昭62-114079号の願書に最初に添付した明細書」の実施例2の記載

「「実施例２　約２３０のエポキシ当量を有するクレゾールノボラック系エポキシ樹脂（EOCN104）を約２３０重量部，セロソルブアセテート（不活性有機溶剤）２３０重量部，アクリル酸約７５重量部，ハイドロキノンモノメチルエーテル約２重量部及びエステル化触媒としてトリエチルアミン約２重量部よりなる混合物を約８０℃で２０時間反応させ，酸価約１２のエポキシアクリレートを得た。次に無水フタル酸を約７４重量部加えて約８０℃で２時間反応させて得た約１００重量部に対してペンタエリスリトールテトラアクリレート５重量部，多官能エポキシ樹脂（ＴＥＰＩＣ）１０重量部，２－メチルアントラキノン約２重量部とジメチルベンジルケタール約１重量部，２－エチル－４－メチルイミダゾール０．５重量部を混合して本発明の組成物を得た。次にこの組成物をカーテンコーター法により銅張り積層板の片面に厚さ０．０１～０．０２ｍｍに塗布した後，約６０℃で６０分間加熱乾燥し，室温で粘着性のない状態にし，更に所望パターンのネガフィルムを密着させ，波長３６５ｎｍでの強度が２５ｍｗ／ｃｍ^{2}の紫外線を１０秒間照射露光し，１％炭酸ソーダ水溶液で現像し，次いで耐熱性を付与するために１５０℃で３０分間加熱硬化させた。得られた塗膜は線間線巾２００μｍのパターンを再現し，また２５０℃，６０秒間のはんだ耐熱性を示した。」…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正前・訂正後）（請求項1のみ記載）

訂正前	訂正後（本件発明1）
【請求項１】（Ａ）　１分子中に少なくとも２個のエチレン性不飽和結合を有し，下記（ａ），（ｂ），（ｃ）のうちの１または２以上の群から選ばれる１種または２種以上の感光性プレポリマー，… （Ｂ）　光重合開始剤， （Ｃ）希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤，及び （Ｄ）　１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有し，かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって，ジグリシジルフタレート樹脂，…からなる群から選ばれた少なくとも１種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合物，を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。	【請求項１】（Ａ）　１分子中に少なくとも２個のエチレン性不飽和結合を有し，下記（ａ），（ｂ），（ｃ）のうちの１または２以上の群から選ばれる１種または２種以上の感光性プレポリマー，… （Ｂ）　光重合開始剤， （Ｃ）　希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤，及び （Ｄ）　１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有し，かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって，ジグリシジルフタレート樹脂，…からなる群から選ばれた少なくとも１種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合物，を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。 ただし，（Ａ）「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と，（Ｂ）光重合開始剤に対応する「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と，（Ｃ）「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と，（Ｄ）「１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹脂（ＴＥＰＩＣ：日産化学（株）製，登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。

なお、本件訂正後の特許請求の範囲第1項記載の発明を「本件発明1」、同第21項記載の発明を「本件発明2」といい、両者を「本件各発明」という。

（４）手続の経緯

平成17年6月30日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2005-80204号）
平成17年11月29日　：　「…特許を無効とする。」との第1次審決
平成18年1月6日　：　被告（特許権者）による第1次審決取消訴訟の提起
平成18年3月30日　：　被告による訂正審判の請求（本件訂正）
平成18年4月26日　：　第1次審決の取消決定
平成18年7月5日　：　本件訂正が請求されたとみなされる（上記「訂正後」の発明参照）

平成18年11月28日　：　「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">審決は，本件訂正前の各発明はいずれも下記①の明細書（以下「先願明細書」という。）に記載された発明と同一であるとした上で，本件訂正は明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり，かつ，特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないとして本件訂正を認めた上，…本件特許を無効とすることはできないと判断した。
…審決は，本件各発明と先願明細書の実施例２に記載された発明（…「引用発明」という。）とは技術的思想が異なるところ，本件訂正における訂正事項（１）及び（２）に係る訂正（以下，訂正事項に付された番号に従って「本件訂正１」及び「本件訂正２」といい，これらをまとめて「本件各訂正」という。）は，本件訂正前の各発明から，引用発明に係る構成のみを除外する，いわゆる「除くクレーム」に該当し，例外的に本件明細書に記載した事項の範囲内でされたと取り扱うことができるものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである，と判断した…。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(2)　本件各訂正は,「除くクレーム」により引用発明を除外しようとするものであるが,「除くクレーム」に関する特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）の記載は特許法の規定に反するものであり, 本来認められるべきものではない。
仮にこれが例外的に認められるとしても, …審査基準によれば,「除くクレーム」による訂正が認められるのは,「先行技術と技術的思想としては顕著に異なり」, かつ,「本来進歩性を有する発明である」ことが必要であるとされる。
…本件各訂正は「除くクレーム」が例外的に許容されるために必要とされる要件に適合していないから,「当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う」場合に該当しない。
(3)　本件各訂正後の特許請求の範囲の記載においても, 成分（D）として「ＴＥＰＩＣ」が含まれる組合せが残っているところ, 登録商標「ＴＥＰＩＣ」を付された樹脂には複数の種類が含まれ, 単一の樹脂を意味するものではないため, 登</td>
<td>被告の主張
…先願明細書には，実施例２において，たまたま本件発明１の組成物と同一の組成物が開示されているだけであり，本件各訂正によって，本件特許請求の範囲からこの組成物が除外されたのであるから，先願明細書に本件発明１が開示されているということはできない。
…先願明細書の実施例２にはその組成を構成する一成分として「ＴＥＰＩＣ」が記載されているところ，本件各訂正は実施例２の記載を忠実に引用して実施例２に記載された組成物を過不足なく除いたものであり，その結果,「除くクレーム」部分に商標名が記載されているが，…やむを得ない場合には商標の使用が認められるものであるから，原告の主張は失当である。</td></tr>
</table>

録商標「ＴＥＰＩＣ」の記載によって「除くクレーム」の内容を技術的に特定することは不可能である。…本件各訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものではなく，「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものともいえない。	

裁判所の判断

…「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。

そして，同法１３４条２項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。

もっとも，明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから，…付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができる。

…引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということができる。

したがって，本件各訂正は…「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる。

…先願発明と同一の部分を除外することを内容とする訂正であるから，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」を指すものであると認められる。そうすると，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書に基づく特許出願時において「ＴＥＰＩＣ」の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるということができるから，その限度において，「ＴＥＰＩＣ」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということはできない。

本件各訂正の内容は，…消極的な表現形式（いわゆる「除くクレーム」の形式）によって特定しているものであり，引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには，このような方法によるほかないと考えられる。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、新規事項の審査基準改訂の契機となった大合議判決（いわゆるソルダーレジスト事件）である。

引用発明の内容である特定の組合せを除外することは、発明の範囲（技術的範囲）にたまたま包含されている引用発明と同一の組成を除いて発明の範囲（技術的範囲）を適切な範囲に改めるものであり、発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせることにはならず、また、登録商標で特定される成分を含む場合に引用発明と同一の部分を過不足なく除外するには「除くクレーム」の形式によるほかないとする判断は、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで重なりのみを除く妥当なものであり、判例安定度は高いと考えられる。また、本事案の技術分野に限らずに広く適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例 分類	51-4：特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「経口投与用吸着剤事件」（無効審判） 知財高判平成21年3月31日（平成20年（行ケ）第10358号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-548107号（国際公開第2004／039381号公報）
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項、第123条第1項第1号
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、清水知恵子裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、ピッチ類から球状活性炭を調製し、酸化還元することにより得られる従来の多孔性球状炭素質物質からなる経口吸着剤よりも一層優れた選択吸着性、すなわち尿毒症性物質であるβ－アミノイソ酪酸の吸着性には優れるが、有益物質であるαアミラーゼ等の有益物質に対する吸着性が少ない経口投与用吸着剤を見出すことを目的とするものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

「そして，実施例では，ピッチ類を炭素源とする比較例に対し，フェノール樹脂を炭素源とするものは，酸化・還元処理を行っていない例（実施例１、２）でさえも，酸化・還元処理を行った比較例１よりも高い選択吸着率を示している（イオン交換樹脂を炭素源とした例〔実施例５〕は，細孔容積の条件が請求項１に記載された条件を満たしていない点で，特許査定後の本件発明の範囲外のものではあるが，選択吸着率は、比較例１，２に比べて高くなっている。）。

そうすると，本件当初明細書に記載された本件発明の特徴は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，熱硬化性樹脂、実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた点にあり，そのことにより，ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，選択吸着性が向上するという効果を奏するものと認められる。」（判決より抜粋）

（３）考慮された「別件特許」の記載（特許第3672200号）（判決の認定）

「…別件特許は，球状活性炭からなる経口投与剤につき，その細孔構造に注目して，直径，比表面積のほか,最も優れた選択吸着性を示すＸ線回折強度を示す回折角の観点からこれをＲ値として規定し，このＲ値が１．４以上であることを特徴としたものである。別件特許は，球状活性炭に関し，本件特許とは異なりフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず，また本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして，このＲ値の観点から球状活性炭を特定したもの…」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載）

補正前	補正後（本件特許発明1）
【請求項１】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され，直径が０．０１～１ｍｍであり，ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００ｍ^2／ｇ以上であり，そして細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である球状活性炭からなることを特徴とする，経口投与用吸着剤。	【請求項１】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され，直径が０．０１～１ｍｍであり，ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００ｍ^2／ｇ以上であり，そして細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である球状活性炭からなるが， 但し、式（１）： $R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35})$（１） 〔式中，$I_{15}$は，X線回折法による回折角（２$\theta$）が１５°における回折強度であり，$I_{35}$は、X線回折法による回折角（２$\theta$）が３５°における回折強度であり，$I_{24}$は，X線回折法による回折角（２$\theta$）が２４°における回折強度である〕 で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く， ことを特徴とする，経口投与用吸着剤。

（５）手続の経緯

平成18年6月16日　：　被告（特許権者）による手続補正（上記「補正後」の発明参照）

平成18年8月4日　：　特許権の設定登録

平成20年2月29日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2008-800042号）

平成20年9月2日　：　「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件特許の「除く記載」は、明細書に記載された補正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件特許の「除く記載」を追加する補正は、明細書等に開示された技術的事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり、当業者によって、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものと解するのが相当である。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
ア　本件補正は，補正前の特許請求の範囲に「回折強度比（Ｒ値）が１．４未満である」という限定を加える外的付加に他ならず，これを「回</td><td>被告の主張
…原告の主張は，大合議判決が定立した判断基準に則ったものではなく…，本件補正事項に着目する独自の基準に基づくものであり，成り立つ余</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く」と表現したものにすぎない。
　エ　…本件補正によって，それらの実施例を全て特許請求の範囲から「除く」ことになってしまい，そのため…本件補正後の発明（Ｒ値が１．４未満の発明）の薬理効果も明細書に一切開示されていない結果になった。これは，本件特許の優先日の時点では，被告は本件補正後の特許請求の範囲に係る発明を完成していなかったことを意味する…。この発明未完成の瑕疵を生じたのは，本件補正が新たな技術的事項であるからにほかならない。除かれた後の発明が発明の詳細な説明のサポートを欠くという点は，大合議判決の事案との違いとして銘記される必要がある。</td>
<td>地はない。
　すなわち，原告は，「発明特定事項を限定する補正（限定的減縮）或いは外的付加に係る補正が，当初明細書に明記されていない事項或いは記載されているも同然と認められる当初明細書から自明な事項に基づかない場合，該補正は違法となる」との原告独自の基準を前提とし，本件補正をこの基準に当てはめて，本件補正が違法であるとの結論を導いている。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
(4)　本件補正の適否に関する判断
　イ　すなわち，本件補正は，…，球状活性炭につき，…回折強度の比（Ｒ値）が１．４以上であるものを除くとするものである。
　一方…本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，…フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これにより，ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものである。
　…球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において，そのＲ値が１．４以上であるときには，本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして，本件補正は，このＲ値が１．４以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載から除くことを目的とするものであるところ，上記本件当初明細書の記載内容によれば，本件補正は，当業者…によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。
　ウ　原告の主張に対する補足的判断
　…回折強度比（Ｒ値）が１．４以上の部分を除くとする本件補正は，別件特許と同一となる部分を除くものであって，特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく，…新規事項の追加に当たるものではない。
　…本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，熱硬化性樹脂，実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これによりピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものであり，別件特許と異なりＸ線回折法による回折強度比（Ｒ値）の観点から球状活性炭を規定したものではない。</td>
</tr>
</table>

…実験成績証明書Ｂ…によれば，フェノール樹脂を炭素源として調整した参考例…において，Ｒ値が１．４未満でありながら従来の球状活性炭…に比して優れた選択吸着率を示しており…，…実験成績証明書Ａ…によれば，イオン交換樹脂を炭素源として調整した参考例…において，Ｒ値が１．４未満でありながら従来の球状活性炭…に比して優れた選択吸着率を示している…。

これらによれば，…Ｒ値…の観点から本件発明をみても，本件発明が未完成であるということはできない。また，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いて特許請求の範囲記載の…の条件を満たす球状活性炭を調整することについて，本件当初明細書…の発明の詳細な説明に記載されていたとおりであり，発明の詳細な説明のサポートがないとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の判示事項は、本件特許発明の技術分野の特徴に基づいたものではなく、明細書及び引例の記載に基づくものであるから、その判示内容の技術的射程は広いといえる。

また、判示内容も特に知財大合議判決（「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法事件」知財高判平成20年5月30日（平成18年（行ケ）第10563号））に沿っており、安定度は高いといえる。

なお、本判決では、原告は、除かれた後の発明に係る実施例が明細書中には存在せず、サポート要件を欠くことを問題にした。この点、裁判所は、除かれた後の発明が明細書でサポートされていると判断した。除かれた後の発明がサポート要件を欠いた場合、補正要件で問題にされるのか、あるいは、補正を認めた上で、サポート要件で問題にされるのかについては、今後の判例の蓄積が待たれる。

裁判例分類	51-5：特許請求の範囲に対する補正によって追加された事項が、当初明細書等の記載から自明な事項であるとして新規事項ではないと裁判所が判断した判決

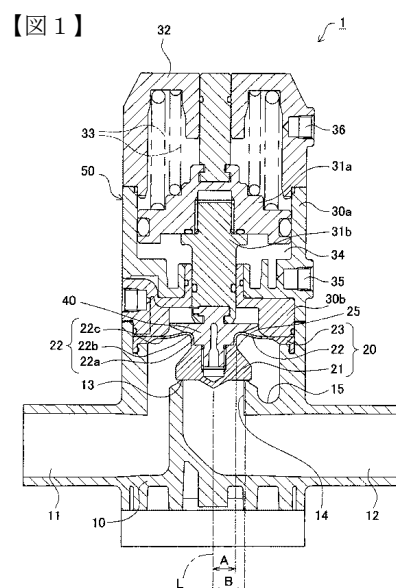
１．書誌的事項

事件	「ダイアフラム弁事件」（査定不服審判） 知財高判平成23年10月10日（平成23年（行ケ）第10383号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-358675号（特開2006-162043号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、高圧流体を供給制御する場合に、ダイアフラムの弁体部２１と膜部２２との境界付近への応力集中を防止してダイアフラムの耐久性を向上させることを課題とし、ダイアフラムの構成を、弁座１３に当接する弁体部２１と、弁体部２１から外側に広がった膜部２２と、膜部２２の外周縁に形成された固定部２３とを有し、膜部２２が、弁体部２１に接続され鉛直方向に形成された鉛直部２２ａと、固定部２３に接続され水平方向に形成された水平部２２ｃと、鉛直部２２ａと水平部２２ｃとを接続するために断面円弧状に形成された接続部２２ｂとを備えるとともに、駆動軸３１ｂの先端に、鉛直部２２ａ及び接続部２２ｂに接触して膜部２２を受け止めるためにダイアフラムの弁体部２１に差し込まれて一体化されたバックアップ４０を設けた構成とする。

【図１】

（２）発明の詳細な説明の開示

「当初明細書等（甲２）には，かかる「膜部」の「反転」という挙動に関して明示的な記載はないが，以下の記載がある。

上記記載には，一貫して高圧流体の供給制御を行う場合に，弁体部と膜部との境界に応力集中が発生し劣化が急速に進むという問題への対処方法が述べられており，そのような問題が薄膜の反転動作を伴うローリングダイアフラム弁においても発生すると理解しうる記載はない。

そして，当初明細書には，本願発明の実施例として図１及び図２が，背景技術として図３が記載されており，いずれもローリングダイアフラム弁ではない通常のダイアフラム弁である。」

（判決より抜粋）

（３）考慮された技術常識等

「一般に，「反転」とは，「（1）ころぶこと。ころばすこと。（2）ひっくりかえること。ひっくりかえすこと。（3）反対の方向に向きかわること。また，向けかえること。（4）〔数〕（ｉｎｖｅｒｓｉｏｎ）一定点に関し，任意の点または図形の対称点を求める操作。（5）（写真用語）（ｒｅｖｅｒｓａｌ）ネガ像をポジ像に，あるいはその逆にすること。」という意味である（会社岩波書店，広辞苑第六版）という意味である…」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載）

補正前	補正後（補正発明）
【請求項１】ボディに形成された第１流路および第２流路の境に設けられた弁座に対し，アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより、前記第１流路と前記第２流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において， 前記ダイアフラムは，弁座に当接する弁体部と，弁体部から外側に広がった膜部と，膜部外周縁に形成された固定部とを有し，前記膜部が，前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と，前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と，前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部とを備えることを特徴とするダイアフラム弁。	【請求項１】ボディに形成された第１流路および第２流路の境に設けられた弁座に対し，アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより，前記第１流路と前記第２流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において， 前記ダイアフラムは，弁座に当接する弁体部と，弁体部から外側に広がった膜部と，膜部外周縁に形成された固定部とを有し，前記膜部が，前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と，前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と，前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部とを備えること， 前記駆動軸の先端には，前記鉛直部および前記接続部に接触して前記膜部を受け止めるために前記ダイアフラムに一体化されたバックアップが設けられていること， <u>前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと，</u> を特徴とするダイアフラム弁。

（５）手続の経緯

平成22年11月29日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2010-26882号）、
　　　　　　　　　　　手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）

平成23年10月11日　：　本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件補正により，本件補正後の請求項１に係る発明は，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という事項を含むものとなった。
一般に，「反転」とは，「（１）ころぶこと。ころばすこと。（２）ひっくりかえること。ひっくりかえすこと。（３）反対の方向に向きかわること。また，向けかえること。（４）…一定点に関し，任意の点または図形の対称点を求める操作。（５）…ネガ像をポジ像に，あるいはその逆にすること。」（株式会社岩波書店，広辞苑第六版）という意味であるところ，上記事項の「膜部を反転させることなく」という記載は，その技術的意義が一義的に明確に理解することができるものとはいえず，しかも，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下，「当初明細書等」という。）に明記されたものでもない。
ここで，請求人は，審判請求書において，上記事項の「反転」が表す構成は「膜部の一部の天地が逆転すること」であり，また，上記事項は当初図面の【図２】に示されていると主張し，さらに，…参考図１及び２に示されたＡ点が鉛直部２２ａとバックアップ４０との位置関係を殆ど変えない点を主張している。
しかしながら，当初図面の【図１】及び【図２】に示された，「膜部２２」の特に「接続部２２ｂ」についてみると，「鉛直方向に形成された鉛直部」と接続される箇所から「水平方向に形成された水平部」と接続される箇所に至るまでの中には，弁の開放時における「接続部２２ｂ」の屈曲によりバックアップ４０から離間する部分が存在しており，しかも，当該部分において，弁の閉鎖時と開放時とで，「膜部２２」の延在方向の隣接部との間で上下関係が逆となる箇所が存在しないともいえない。
そうすると，当初図面の【図１】及び【図２】には，「膜部２２」において，弁の閉鎖時と開放時とで，請求人が主張する「膜部を反転させる」ような部分が存在しない構成とする技術思想が記載されていることが明らかであるということはできないから，当初明細書等の記載から，上記事項が，当業者に自明であるとも，当初明細書等に記載されていたに等しい事項であるともいえず，さらに，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるともいえない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…本件出願時には，ダイアフラム弁としては，引用例（甲１）の第１１頁の図２，３に記載されているローリングダイアフラム弁と，引用例の第１１頁の図１に記載されている通常のダイアフラム弁とが存在していた。
ローリングダイアフラム弁は，膜部がローリングするタイプのダイアフラム弁である。ここで，ローリングとは，膜部が半円状部分を有し，該半円状部分を構成する膜部の位置が，弁体部の閉鎖</td><td>被告の主張
…原告は，その「請求項１に，『前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと』という発明特定事項を加えて，ローリングダイアフラム弁を除外した」旨主張する。
してみると，ローリングダイアフラム弁である引用例（甲１）との対比において，それを除外するために，「ローリングダイアフラム弁を除く」という意味で，請求項１に，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」</td></tr>
</table>

または開放動作に伴って，移動するものである。すなわち，ローリングダイアフラム弁は，「膜部を反転させながら，弁の閉鎖または開放を行うこと」を特徴とするダイアフラム弁である。 通常のダイアフラム弁とは，膜部が半円状部分を有することなく，ローリングを行わないダイアフラム弁である。すなわち，「膜部を反転させることなく，弁の閉鎖または開放を行うこと」を特徴とするダイアフラム弁である。 …ローリングダイアフラム弁では，ストロークが長い（数ｍｍ～数十ｍｍ）ので，膜部の長さを長くしている。膜部の長さが長いと，膜部に高い静圧がかかった場合に，膜部が大きく膨張変形する。そして，膜部が膨張変形した状態でローリング（弁の開閉）を行うと，膜部の膨張変形する箇所が変化するため，膜部の付け根部分が揺動的に変形する。この繰り返しの揺動的変形により，膜部の付け根部部分の樹脂が白化し劣化する恐れがある。付け根部部分の揺動的変形を，バックアップを設けて軽減しないと，膜部の付け根部分が白化し劣化する恐れがあるので，それを防止するために，膜部に対してバックアップ機構を設けている。 それに対して，通常のダイアフラム弁は，ストローク距離が短い（１ｍｍ以下）ので，ローリングダイアフラム弁と比較して膜部の長さが短い。そのため，膜部が膨張変形することがきわめて少なく，膜部の付け根部分の樹脂が白化する恐れがない。したがって，膜部の付け根部分が白化する恐れがないため，元々，バックアップ機構を必要としない。 引用例（甲１）は，主としてローリングダイアフラム弁に関する発明である。ローリングダイアフラム弁においては，膜部の厚さについて，０．５ｍｍを超えさせることはあり得ない。なぜならば０．５ｍｍを越えて厚くすると，ローリング（上下方向における１８０度反転）がスムーズに行え	という補正事項を加えたのであるから，本願発明は出願時から「ローリングダイアフラム弁を包含する」ものとなっていたことが明らかである。そして，「ローリングダイアフラム弁を除く」ことは，当初明細書等（甲２）に記載や示唆されておらず，その記載から，当業者に自明であるとも，記載されていたに等しい事項であるともいえないから，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において，新たな技術事項を導入するものである。 …原告は，「『前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと』という発明特定事項を，『ローリングダイアフラム弁を除く』という意味で加えたとし，本件補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである」旨主張する。この主張は，「非ローリングダイアフラム弁を除くことなく，ローリングダイアフラム弁のみを除く」ことを意味するものと解される。 しかし，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」と「ローリングダイアフラム弁を除く」こととは同義とはいえないから，原告の上記主張は失当である。すなわち，ダイアフラム弁の技術分野において「反転」の用語は，非ローリングダイアフラム弁においても通常用いられており，非ローリングダイアフラム弁においても膜部を反転させ，閉鎖または開放を行うことは…当業者にとって技術常識といえるものである。そうすると，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という補正事項はローリングダイアフラム弁のみならず「非ローリングダイアフラム弁を除く」，すなわち原告が主張する通常のダイアフラム弁を除く，という意味も有することになる。 …「膜部を反転する」とは，一般的なダイヤフラム弁の膜部の挙動を考慮すると，「膜部をひっくりかえすこと」，または「膜部を反対の方向に

ないからである。そのため，膜部の厚みを厚く（本願発明の実施例では，０．９ｍｍ）することにより発生する白化の問題，耐久性の問題は，ローリングダイアフラム弁では，当業者が予想することのできない想定外の課題である。

原告は，ローリングダイアフラム弁である引用例（甲１）の不適格性について，審査の過程において，審査官に対して幾度か主張を繰り返したが，審査官が聞き入れてくれなかったので，拒絶査定不服審判請求時に，請求項１に，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定事項を加えて，ローリングダイアフラム弁を除外した。化学系の発明では，「～を除く」形式のいわゆる「除くクレーム」の記載が認められているが，機械系の発明では，「ローリングダイアフラム弁を除く」という文言は，一般的でなく，またふさわしくないと考え，技術的意義において，ローリングダイアフラム弁を除外するために，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定事項を加えたのである。

本件出願の当初明細書は，ローリングダイアフラム弁を除く通常のダイアフラム弁についてのみ記載してあり，ローリングダイアフラム弁に関しては全く記載することなく，ローリングダイアフラム弁を発明の対象外としている。なぜならば，本件出願の課題の前提である，「膜部を従来のダイアフラム弁の倍近く厚くしたとき」という想定がローリングダイアフラム弁では，あり得ない想定だからである。原告は，この技術的意義に基づいて，本件補正において，「ローリングダイアフラム弁を除く」という意味で，請求項１に，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定事項を加えたのである。

したがって，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定向きかえること」という２つの解釈をし得るものである。したがって，その技術的意義が一義的ではない。

また，当初明細書等（甲２）には，「膜部を反転させることなく，閉鎖または開放を行うこと」や「反転」の記載や示唆はなく，また，原告が主張するような「反転」の用語を「天地を逆転する」や「１８０度方向転換」と定義したこと，及びその技術的意義がローリングダイアフラム弁を特定するための技術事項であって，膜部が上下方向において１８０度方向転換すること，並びに膜部が半円形状を有することを意味する旨の記載や示唆はない。原告は，「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」という補正事項の技術的意義は，「ローリングダイアフラム弁を除外すること」である旨主張しているが，当初明細書等には，その技術的意義である「ローリングダイアフラム弁を除外する」ことも記載や示唆はされていない。

…原告の主張を加味したとしても，一般に，書物・荷物などの「天地」とは「うえした」を意味し，そう解すると，原告の主張する「天地を逆転する」や「１８０度方向転換」との解釈とも合致する。さらに，上記「膜部を反転させることなく，閉鎖または開放を行うこと」とは「膜部の隣接部において上下関係を逆とすることなく，閉鎖または開放を行うこと」と解釈すれば，…一般的なダイアフラム弁のダイアフラムの挙動とも整合する。そこで，審決は，原告主張を加味して「膜部を反転させることなく，閉鎖または開放を行うこと」とは「膜部の隣接部において上下関係を逆とすることなく，閉鎖または開放を行うこと」と合理的に解釈した。

…「膜部２２」全体に注目して吟味すると，弁の開放時と閉鎖時とでその相対的な上下の位置関係が，隣接する箇所において逆となる部分が存在している。このことを審決は「『膜部２２』の

事項は，引用例との対比において当業者が当然「ローリングダイアフラム弁を除く」と理解するはずであり，当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。	特に『接続部２２ｂ』についてみると，『鉛直方向に形成された鉛直部』と接続される箇所から『水平方向に形成された水平部』と接続される箇所に至るまでの中には，弁の開放時における『接続部２２ｂ』の屈曲によりバックアップ４０から離間する部分が存在しており，しかも，当該部分において，弁の閉鎖時と開放時とで，『膜部２２』の延在方向の隣接部との間で上下関係が逆となる箇所が存在しないともいえない。」としている。してみると，当初明細書等には，「膜部の隣接部において上下関係を逆とすることなく，閉鎖または開放を行うこと」，すなわち「膜部を反転させることなく，閉鎖または開放を行うこと」は記載や示唆はされていないことになるから，いわゆる新規事項の追加となる。

裁判所の判断

…引用例の図２及び図３には，図１に示すダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体１２２が示されていること，ロールダイヤフラム式ポペット弁体１２２は，ポペット弁体の頭部１２６と一体で頭部からポペット弁体フランジ１２８へ軸線方向に延在するスリーブ１２４を具備すること，スリーブ１２４は「ロール及び非ロール動作」をすること，ピストンの頭部８２の壁表面はスリーブ１２４の内側表面を支持することが理解できる。ダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体の存在は引用発明の前提とされており，ロールダイヤフラム式ポペット弁体自体は詳細に説明されていないことからすると，ダイヤフラム弁の技術領域において，通常のダイヤフラム弁と，それとは異なり「ロール及び非ロール動作」を伴うローリングダイヤフラム弁とが存在することは，引用例が公開された平成１３年６月２９日時点において，特段の説明を要しない技術常識であったことが理解できる。

…「反転」の一般的意味及び技術常識に照らし，また，審判請求書における原告の主張を合わせると，本件補正によって追加された「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」の構成は，「膜部の一部が天地を逆転することがなく，具体的には，ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかである。

…「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは，ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うものではないものである，という程度の意味で膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり，係る事項を加えることは，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえる。

…乙１～３に記載された「反転」の意味は，乙１においては，図３に示されるように，膜体６の周

囲の支持部と凸球面状の弁体３の下端との位置関係が逆になることをいい，乙２においては，ダイアフラムの外周部の湾曲方向が上向きの凸形状と下向きの凸形状に変化することをいい，乙３においても乙２と同様のことをいうと理解でき，本件補正における「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは次元が異なるから，乙１～３の記載をもって，本件補正を不適法とすることはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、補正で追加された事項に関し、用語の一般的意味、技術常識、及び補正の意図が考慮された結果、新たな技術的事項を導入するものではない、と判断されるとともに、本願発明とは前提構成が異なる特定の構成（「ロールダイヤフラム式ポペット弁」）をクレームから排除したいとする原告の主張が認められた結果となった。

特定の構成を排除するために、いわゆる「除くクレーム」によらずに、出願当初明細書等に明示的に記載されていない限定事項を付すことの適否が判断された点において、本判決の検討の価値は高いと思われる。しかし、排除すべき対象を、クレーム上で明示的に示すことなく、明細書等に明示的な記載のない構成要件の付加によって排除することが可能な（排除するのに適当な）補正を見いだすのは、簡単なことではないと思われる。特に機械分野では、補正によって余計な構成や動作の限定になってしまうことや､構成や動作が逆に不明確になってしまうことの留意が必要であるように思われる。

裁判例 分類	51-5：特許請求の範囲に対する補正によって追加された事項が、当初明細書等の記載から自明な事項であるとして新規事項ではないと裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「ハンダ合金事件」（無効審判） 知財高判平成24年11月29日（平成23年（行ケ）第10415号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-33878号（特開2002-239780号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第1部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、Ｓｎ－Ａｇ系無鉛ハンダ合金に関するものである。Ａｇをさほど使用せず（２質量%以下）、接合信頼性、耐落下衝撃性に優れたハンダ合金を安価に提供することを目的として、Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されていることを特徴としている。

（２）発明の詳細な説明の開示

「【００１７】

Ｓｎ－Ａｇ系合金においては，凝固組織の中にＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のネットワークが生成し，ハンダの強度や疲労特性を向上させる。Ｓｎ－Ａｇのみの合金においてはＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のネットワークが相互に十分に連結されないが，Ｓｎ－Ａｇ系のハンダ合金にＣｕを０．３質量%以上添加すると，内部のＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり，ハンダバンプの強度，疲労特性を向上し，電子部品用として必要な強度や耐熱疲労特性を確保することが可能になる。…」（判決より抜粋）

（３）考慮された技術常識等

「…Ｓｎ－Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であること，その他合金元素が数%添加された場合でも基本的にＡｇ$_3$Ｓｎの組織は維持されること」は，いずれも技術常識と認められる。」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載）

補正前	補正後
【請求項１】Ａｇ：１．０～２．０質量%、Ｃｕ：０．３～１．５質量%を含み、残部Ｓｎ及び不可避不純物からなることを特徴とする無鉛ハンダ合金。	【請求項１】Ａｇ：１．２～１．７質量%、Ｃｕ：０．５～０．７質量%を含み、残部Ｓｎ及び不可避不純物からなり、Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって、前記Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間

	化合物がネットワークを形成して相互に連結されていることを特徴とする無鉛ハンダ合金。

（５）手続の経緯

平成19年11月28日　：　被告（特許権者）による手続補正（上記「補正後」の発明参照）
平成20年7月11日　：　特許権の設定登録
平成23年5月2日　：　原告による特許無効審判の請求（無効2011-800074号）
平成23年11月11日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">ア　当初明細書の【００１７】には、…と記載されている。
　すると、当該記載から、Ｓｎ－Ａｇ系合金においては、その凝固組織中にＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のネットワークを有し、Ｓｎ－Ａｇ二元合金ではＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のネットワークが相互に十分に連結されないものの、Ｓｎ－Ａｇ系のハンダ合金にＣｕを０．３質量%以上添加すると、リング状ネットワークが密になっているＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を内部に有する無鉛ハンダ合金が得られることが、自明な事項として把握できる。
　ここで、「ネットワーク」とは、「網細工・網状組織の意」であり…、「網状」とは「網の目のようなかたち」であり、「網の目」とは、「網に編んだものの糸・針金に囲まれたすきま」のことである（広辞苑第６版より）。
　そして、「網に編んだものの糸・針金に囲まれたすきまのようなかたち」は、「リング状」といえるから、「ネットワーク」は、「リング状」という属性を有するものであって、「リング状ネットワーク」と「ネットワーク」とは実質的に何ら変わりがない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>　ア　…「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」との構成を追加する補正は，「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物」を「有する」との抽象的な上位概念を加えるものであって，当初明細書の記載に新たな技術的事項を導入するものである。
　イ　…当初明細書の段落【００１７】には，「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」と記載されている。しかし，本件補正による「前記Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との補正は，当初明細書の「リング状」という形状による</td><td>　「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金」は，「無鉛ハンダ合金がその中にＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を含んでいる（持っている）」を意味する。そして，当初明細書【００１７】の記載から，当該無鉛ハンダ合金がその中にＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を有していることも明らかであって，Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を有しているから，その後に続く「前記Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」が成立するものである。
　当初明細書の【００１７】の「ネットワークが密になり」とは，網状組織（網の目のようなかた</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>限定を除くことによって，ネットワークの形状を問わないことになり，上位概念化したものである。さらに，「密になり」ということと，「相互に連結されている」とは同義ではない。…
　ウ　「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」及び「前記Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」について補正の適否は，補正された構成が，当初明細書に明示的に記載されていたか否か，又は当初明細書の記載や技術常識からみて第三者に発明の特徴的事項として明確に認識できる程度に自明であるか否かにより判断されるべきである。本件補正により請求項１に新たに追加された構成は，当初の請求項１にも「発明の詳細な説明」にも明示的に記載されておらず，発明者自身が当初出願において認識していなかった事項である。</td>
<td>ちの組織）がすきまなく形成されることを意味するものである。網状組織がすきまなく形成されれば，その網状組織のひとつひとつの要素はリング状になることが明らかであって，当初明細書の【００１７】に記載された「リング状」とは，「ネットワークが密になり」と同じ意味であるから，「リング状」の文言を，請求項から除外したとしても，上位概念化したことにならない。
　また，網状組織がすきまなく形成されれば，その網状組織を構成する要素は相互に連結されることになるから，【００１７】記載の「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」は，「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」と同義である。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
　当初明細書の【００１７】には，「Ｓｎ－Ａｇ系合金においては，凝固組織の中にＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のネットワークが生成し」ていること，Ｓｎ－Ａｇ系ハンダ合金にＣｕを０．３質量%以上添加したハンダ合金においても同様に，「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワーク」が存し，これが「密にな（る）」ことが記載されている…。また，Ｓｎ－Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であること，その他合金元素が数%添加された場合でも基本的にＡｇ$_3$Ｓｎの組織は維持されることは，いずれも技術常識と認められるものでもある…。このような当初明細書の【００１７】の記載及び技術常識によれば，当初明細書の請求項１に係る合金が「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと，「前記Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは，いずれも自明な事項として把握できる。
　以上よりすると，本件補正は，当初明細書の【００１７】に記載した事項の範囲内においてしたものといえるのであって，この点に関する審決の判断に誤りはない。
　原告は，当初明細書には，「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」という明示的な記載はなく，当該補正は，「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物」を「有する」として，上位概念化をしたものであるから，当初明細書の記載から自明ではない新たな技術的事項を導入するものであると主張する。しかし，…Ｓｎ－Ａｇ合金においては，Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成するのであって，「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物」を「有する」との補正は，その前提として，当該合金にＡｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物が存することを確認的に示したにすぎないと解される。
　また，原告は，「前記Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」と</td>
</tr>
</table>

の補正は，当初明細書の【００１７】の「Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」との記載から，「リング状」という形状の規定を削除して上位概念化するものであると主張する。しかし，…Ｓｎ－Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ$_3$Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であることは，技術常識と認められるから，請求項１に「リング状」という形状の規定が存在しないからといって，上位概念化されているということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、要するに、明細書において、金属間化合物のリング状のネットワークが密になる旨が明示されているところ、「リング状」という言葉を使用せずに「金属間化合物を有する」点を追加する補正、及び、「金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」という文言を追加する補正が、新規事項に当たるか否かが判断されたものであるが、明細書の記載からは、当該合金が、少なくとも金属間化合物を有する点も、これらが相互に連結されている点も明らかと考えられる。確かに、補正事項には、金属間化合物がリング状であることは限定されていないが、かかる金属間化合物が、対象となる合金において、「リング状のネットワーク」を形成することは技術常識でもあるため、「リング状」の文言がないからといって直ちに明細書の開示範囲を超えて上位概念化したとまではいえない。また、「相互に連結されている」ことは明示されていないが、ネットワークを形成＝相互に連結されている、ことは明らかと考えられる。したがって、単に明示された文言だけでなく、当業者の技術常識も考慮して、補正が新規事項であるかどうかが判断されたものであり、技術分野を超えて射程範囲は広いものと思われる。

裁判例分類	52：明細書、図面に対する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	先行技術文献の内容を追加する補正に関する新規事項追加が判断された事例である。

１．書誌的事項

事件	「両面ハイブリッドDVD‐CDディスク事件」（査定不服審判） 知財高判平成17年12月19日（平成17年（行ケ）第10050号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-537878号（特表2000-509879号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第1部　篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、青栁馨裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、同一構造体上に標準音声ＣＤ方式と超高密度（ＤＶＤ）方式の両方で行われるデータ記憶に関する両面ハイブリッドＤＶＤ－ＣＤディスク（コンパクトディスク）に係るものであり、両方式のディスクをそれぞれ、従来技術の（現在一般的な）ＣＤディスクの厚さを基準に半分高とした第１データ方式及び第２データ方式でデータを記録した第１半分高コンパクトディスク表面と第２半分高コンパクトディスク表面を接着層を介して接着して全高のコンパクトディスクを形成し、これにより形成されるディスクが、従来技術のＣＤプレーヤ又はＤＶＤプレーヤで再生できるようにしたものである。

（２）明細書等の記載事項（補正前・補正後）

補正前	補正後（下線が補正箇所）
【発明の詳細な説明】 両面ハイブリッドＤＶＤ－ＣＤディスク発明の分野 本発明は、プラスチック材の表面上の一連のピット（ｐｉｔ）およびランドで主にデジタルデータを光学的に記憶するコンパクトディスクに関するものである。特に、本発明は、同一構造体上に標準音声ＣＤ方式と超高密度（ＤＶＤ）方式の両方で行われるデータ記憶に関するものである。 発明の背景 コンパクトディスクは、デジタルまたはアナログ情報、…このようにしてピットの長さが検出さ	【発明の詳細な説明】 【発明の属する技術分野】 【０００１】 本発明は、請求の範囲の請求項１の前文に従うハイブリッドディスクに関し、このようなディスクでは、プラスチック材の表面に一連のピット（ｐｉｔ）およびランドの状態で、主にデジタルデータが光学的に記憶される。特に、本発明は、同一構造体上に標準音声ＣＤ方式と超高密度（ＤＶＤ）方式の両方のデータを記憶することに関するものである。 【従来の技術】

れて、データとして解読される。 （特表2000-509879号公報より抜粋）	【０００２】 上述の請求項１の前文に従うハイブリッドディスクは、特開平８－２９７６５９号公報に開示されている。この文献は、（例えば、抄録を参照すると、）２枚の異なったディスク２a、２ｂ、すなわち、ＣＤディスクとＤＶＤディスクとからなるハイブリッドディスクを教示している。この２枚のディスクは異なった厚さを有している。ＣＤディスク２aは、１．２ｍｍの厚さを有すると共に、データ記録表面3aと、このデータ記録表面3ａを走査レーザーによって読取ることができる反対側の平坦な表面とからなっている。また、データ記録表面3aは金属被覆層によって被覆されている。ＤＶＤディスク２ｂは、０．６ｍｍの厚さを有すると共に、データ記録表面３ｂと、このデータ記録表面３ｂを走査レーザーによって読取ることができる反対側の平坦な表面とからなっている。また、データ記録表面３ｂは金属被覆層によって被覆されている。２枚のディスクはそれぞれのデータ記録表面を互いに向き合わせ、接着剤層５によって一緒に合体されている。このハイブリッドディスクの全体の厚さ（全高）は１．８ｍｍであり、ＣＤディスク２aの厚さとＤＶＤディスク２ｂの厚さの割合は２対１である。 【０００３】 欧州特許Ａ－Ｏ７４５９８５号は、…。 【０００４】 国際公開されたＷＯ－Ａ－９８／００８４２は、…。 【０００５】 また、米国特許第５５０９９９１号は、…。 【０００６】 コンパクトディスク（以下、「ＣＤディスク」とも言う。）は、デジタルまたはアナログ情報、…このようにしてピットの長さが検出されて、データとして解読される。 （平成16年1月14日付け手続補正書より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）

【請求項１】異なった厚さを有するＣＤディスクとＤＶＤディスクとからなる両面ハイブリッドディスクであって，データ記録表面（７）と，このデータ記録表面（７）を走査する走査レーザーの通過する反対側の平坦な表面（５）とこのデータ記録表面（７）を被覆する金属被覆層（９）とを有するＣＤディスクと，データ記録面（２７）と，このデータ記録表面（２７）を走査する走査レーザーの通過する反対側の平坦な表面と，そしてデータ記録表面を被覆する金属被覆層を有するＤＶＤディスクとからなり，両ディスクがそれぞれのデータ記録表面（７，２７）を互いに向き合わせ，接着剤層によって合体されている両面ハイブリッドディスクにおいて，

ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合が約３対２であり，接着剤層によって結合された両ディスクが一般的なＣＤディスクの全高に相当する厚さのディスクを形成することを特徴とする両面ハイブリッドディスク。

（４）手続の経緯

平成15年12月16日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2003-24335号）
平成16年1月14日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」及び「明細書等の記載事項」の「補正後」を参照）
平成16年11月15日　：　本件補正の却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…「…原告…は，本件補正で，発明の詳細な説明に複数の先行文献の文献名を追加するとともにこれら先行技術文献の内容を具体的に記載してきている。そして，<u>このことで，本願に係る発明（注，本願発明）と先行技術とを対比し，発明の評価に関する情報，発明の実施に関する情報を実質的に追加する補正内容となるものとなる</u>から，これは出願当初の明細書等の記載の範囲内のものでない。」…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…「…審査基準第３部　明細書，特許請求の範囲又は図面の補正，第１節新規事項　５．発明の詳細な説明の補正　５．２各論 (1)先行技術文献の内容の追加」…には，「特許法第３６条第４項第２号の規定により，先行技術文献情報（その関連する発明が記載されていた刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在）の記載が求められるところ，発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に先行技術文献情報を追加する場合に，当該文献に記載された内容を併せて【背景技</td><td>被告の主張
…上記補正は，原告主張のように，複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに，これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのものではなく，<u>同補正により，本件出願に係る発明の評価に関する情報，若しくは，本件出願の発明の実施に関する情報を追加するもの</u>であり，特許庁が公示する審査基準に沿ったものではなく，不適法である。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>術】の欄に追加する補正は，通常，第三者が不測の不利益を受けることがないので，許される。」と規定されている。
　本件出願人が行った先行技術文献についての本件補正は，複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに，これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのものであり，その補正により，先行技術と本願発明との対比や同発明の評価などは一切行っておらず，その補正は，特許庁が公示する審査基準に沿ったものであって，何ら新規事項を追加するものではないから，許されるべきである。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
　…検討すると，上記補正により，本件補正後の明細書（甲６）の段落【０００２】に，従来技術として，「上述の請求項１の前文に従うハイブリッドディスクは，特開平８－２９７６５９号公報に開示されている。…このハイブリッドディスクの全体の厚さ（全高）は１．８㎜であり，ＣＤディスク２ａの厚さとＤＶＤディスク２ｂの厚さの割合は２対１である。」との記載が追加された。
　上記記載は，特開平８－２９７６５９号公報を先行技術文献として追加するにとどまらず，補正後の特許請求の範囲の請求項１に係る発明が，「２枚の異なった厚さを有するＣＤディスクとＤＶＤディスクとを接着して形成したもの」を前提としていることを示すとともに，「ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合が約３対２」であって，従来のもの（２対１）と相違することを示すものであるから，本件出願に係る発明の評価に関する情報，若しくは，同発明の実施に関する情報を追加する補正に該当するものと認められる。
　したがって，本件補正のうち本件明細書の発明の詳細な説明の補正も，本件明細書等に記載された範囲においてするものとは認められないとした審決の判断に誤りはない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

先行技術文献の内容を追加する補正が新規事項追加に該当する場合の典型例を示す事案であり、その判断基準は､技術分野に関係なく適用されるものと解され､判例の技術的射程は広いと考えられる。

また、本判示事項の内容は、おおよそ、審査基準の判断基準を追認する内容となっており、判例安定度は高いと考えられる。

裁判例分類	52：明細書、図面に対する補正が新規事項追加かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「非水電解液事件」（特許異議の申立て） 知財高判平成18年6月29日（平成17年（行ケ）第10607号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-230072号（特開平10-74537号公報）
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項、（旧）第113条第1号
裁判体	知財高裁第3部　佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、高電圧、高容量かつ充放電サイクル特性に優れる非水電解液二次電池に関するものであり、正極、負極、リチウム塩を含む非水電解液からなる非水二次電池において、電池内に特定の化合物を含有させるものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

「(1)　「【従来の技術】リチウムを利用する非水電解液二次電池（リチウム二次電池）はリチウムを可逆的に吸蔵放出可能な材料を含む正極および負極，リチウム塩を含む非水電解液，およびこれらを適切に保持，隔離する部材から構成される。リチウムが軽量かつ極めて卑な電位を有するため，リチウムまたはリチウム合金を負極とする二次電池は高電圧，高容量という優れた特徴を有する反面，デンドライトが析出し短絡しやすいという欠点も有していた。負極に炭素材量を有する電池は，長期にわたって充放電を繰り返した際の容量の低下の度合いが小さいというサイクル特性の向上は認められるものの，リチウム金属を負極に用いた電池程の高容量にはほど遠い。一方，非晶質の酸化物もしくはカルコゲン化合物を負極材料に用いた場合，リチウムの吸蔵量が飛躍的に増大し極めて容量の高い優れた二次電池が得られる。しかしながらこの電池では長期にわたって充放電を繰り返すと，容量の低下がみられるという問題があった。・・・」（段落【０００２】）

(2)　「【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は，リチウム二次電池のサイクル性を向上させることであり，特に，非晶質の酸化物もしくはカルコゲン化合物を負極材料に用いたリチウム二次電池のサイクル性を向上させることである。」（段落【０００３】）…」（判決より抜粋）

（３）明細書等の記載事項（補正前・補正後）

補正前	補正後
…「本発明の負極材料は周期表１，２，１３，１４，１５族原子から選ばれる三種以上の原子を	…「本発明の負極材料は周期表１，２，１３，１４，１５族原子から選ばれる三種以上の原子を

含む，主として非晶質のカルコゲン化合物または酸化物である。・・・」（段落【００３０】）… …「・・・実施例－１・・・〔負極合剤ペーストの作成〕負極材料；$SnGe_{0.1}B_{0.5}P_{0.58}Mg_{0.1}K_{0.1}O_{3.35}$（・・・結晶性の回折線は見られなかった。）を２００ｇ・・・加えさらに混練混合し，負極合剤ペーストを作成した。・・・各々の電池缶内に電解液１から１８をそれぞれ注入し，・・・円筒型電池（１から１８）を作成した。」（段落【００６２】～【００６６】） …「実施例－２　負極材料として黒鉛粉末を用いる以外は実施例１と同様の方法で円筒型電池（電池番号１ａから１０ａ）を作成した。上記の方法で作成した電池について，電流密度４．８ｍＡ／ｃｍ2，充電終止電圧４．１Ｖ，放電終止電圧２．８Ｖの条件で充放電を繰り返し，各サイクルにおける放電容量を求めた。表２には作成した電池の相対容量（各電池の１サイクルめの容量を電池１の容量で規格化したもの）およびサイクル性（各電池の１サイクルめの放電容量に対する３００サイクルめの放電容量の割合）を示した。」（段落【００６７】）… …「表２より一般式（１）で表される化合物を添加した場合サイクル性を向上する事がわかる。中でも例示化合物１２，１３，１４，１５，１６，１７，１９，２０を添加した場合その効果が著しい。例示化合物（１２）について添加量の効果を見ると添加濃度が０．０１重量パーセントの場合がサイクル性が良く好ましい。負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく，総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」（段落【００６９】）…（以上、判決より抜粋）	含む，主として非晶質のカルコゲン化合物または酸化物であることが好ましい。・・・」（段落【００２５】）… …「［実施例－１］・・・〔負極合剤ペーストの作成〕負極材料；$SnGe_{0.1}B_{0.5}P_{0.58}Mg_{0.1}K_{0.1}O_{3.35}$（・・・結晶性の回折線は見られなかった。）を２００ｇ・・・加えさらに混練混合し，負極合剤ペーストを作成した。・・・各々の電池缶内に電解液をそれぞれ注入し，・・・円筒型電池を作成した。・・・表２に，作成した電池の相対容量（・・・）およびサイクル性（・・・）を示した。」（段落【００５９】～【００６４】）… …「［実施例－２］　負極材料として黒鉛粉末を用いる以外は実施例１と同様の方法で円筒型電池（電池番号１ａ，７ａ，８ａ）を作成した。・・・表３に，作成した電池の相対容量（各電池の１サイクル目の容量を表２の電池１の容量で規格化したもの）およびサイクル性（各電池の１サイクル目の放電容量に対する３００サイクルめの放電容量の割合）を示した。」（段落【００６５】）… …表２と表３より，一般式（１）で表される化合物を添加した場合サイクル性を向上する事がわかる。例示化合物（１２）について添加量の効果を見ると添加濃度が１重量パーセントの場合がサイクル性が良く好ましい。負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。」（段落【００６８】）… （以上、判決より抜粋）

【表2】

表2　作成した非水2次電池の性能

電解液番号	添 加 剤	添加濃度（重量%）	相対容量	ｻｲｸﾙ性	備　考
1	な　し	——	1	0.65	比較例
2	例示化合物(1)	1	0.99	0.74	本発明
3	〃　(3)	1	1.01	0.78	〃
4	〃　(5)	1	1.00	0.73	〃
5	〃　(7)	1	1.00	0.73	〃
6	〃　(9)	1	1.01	0.75	〃
7	〃　(12)	1	0.99	0.85	〃
8	〃　(13)	1	0.99	0.84	〃
9	〃　(14)	1	1.00	0.80	〃
10	〃　(15)	1	0.99	0.81	〃
11	〃　(16)	1	1.02	0.81	〃
12	〃　(17)	1	0.99	0.83	〃
13	〃　(19)	1	1.01	0.74	〃
14	〃　(20)	1	1.00	0.85	〃
15	〃　(12)	0．2	1.00	0.71	〃
16	〃　(12)	0．5	0.99	0.75	〃
17	〃　(12)	2	0.98	0.82	〃
18	〃　(12)	5	0.97	0.80	〃
1 a	な　し	——	0.83	0.70	比較例
2 a	例示化合物(1)	1	0.84	0.73	〃
3 a	〃　(3)	1	0.82	0.70	〃
4 a	〃　(5)	1	0.83	0.73	〃
5 a	〃　(7)	1	0.83	0.72	〃
6 a	〃　(9)	1	0.84	0.73	〃
7 a	〃　(12)	1	0.84	0.71	〃
8 a	〃　(13)	1	0.83	0.70	〃
9 a	〃　(14)	1	0.83	0.71	〃
10 a	〃　(15)	1	0.82	0.71	〃

（特開平10-74537号公報より抜粋）

表2　作成した非水２次電池の性能

電解液番号	添　加　剤	添加濃度（重量%）	相対容量	サイクル性
1	なし	－	1	0．65
7	例示化合物（12）	1	0．99	0．85
8	例示化合物（13）	1	0．99	0．84
11	例示化合物（16）	1	1．02	0．81
12	例示化合物（17）	1	0．99	0．83
14	例示化合物（20）	1	1．00	0．85
15	例示化合物（12）	0．2	1．00	0．71
16	例示化合物（12）	0．5	0．99	0．75
17	例示化合物（12）	2	0．98	0．82
18	例示化合物（12）	5	0．97	0．80

※　※【表3】

表3　作成した非水２次電池の性能

電解液番号	添　加　剤	添加濃度（重量%）	相対容量	サイクル性
1 a	なし	－	0．83	0．70
7 a	例示化合物（12）	1	0．84	0．71
8 a	例示化合物（13）	1	0．83	0．70

（特許3417228号公報より抜粋）

（４）手続の経緯

平成14年5月17日　：　手続補正（明細書の全文を対象とする補正）（補正1）
（上記「明細書等の記載事項」の「補正後」を参照）

平成15年4月11日　：　特許権の設定登録

平成15年11月21日　：　特許異議の申立て（異議2003-72844号）

平成16年9月28日　：　取消理由の通知

平成16年12月7日　：　訂正の請求

平成17年6月20日　：　「特許を取り消す。」との決定

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定（判決より抜粋）

…補正１は，新規事項を追加するものであり，本件特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるから，平成１５年法律４７号による改正前の特許法１１３条１号の規定により，特許を取り消すべきであるというものである。

補正１は，別紙１の【表２】の記載から，「本発明」（実施例を意味する）と「比較例」とを区別するために設けられた「備考欄」を削除するとともに，いくつかの具体例だけを取捨選択して，…【表２】,【表３】とすることなどを内容とするものであるが，決定において新規事項の追加であるとされたのは，補正１により，補正後発明には「負極材料が黒鉛の場合」が実施例として含まれるものとなるところ，「負極材料が黒鉛の場合」を実施例として含むような発明は，願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書」という。）に記載されていないから，補正１は，当初明細書に記載された事項の範囲内においてされたものではない…というものである。

判決	
原告の主張	**被告の主張**
決定は，補正１が当初明細書の…特許請求の範囲に整合するように発明の詳細な説明を補正したものであって，誤記の訂正もしくは明りょうでない記載の釈明に相当する補正であるにもかかわらず，誤って新規事項を追加するものであると判断したものであるから，取り消されるべきである…。 １　実施例と比較例 (1)　当初明細書の段落【００６７】には，黒鉛粉末を用いた場合について「実施例－２」の表記がある。 (2)　当初明細書の【表２】の備考欄の「〃」は誤記である。 (3)　当初明細書の段落【００６９】の説明は，すず化合物の効果を強調した記載にすぎない。 段落【００６９】の「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく，総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」との記載は，当初明細書の特許請求の範囲の記載を考慮すれば，負極材料として黒鉛を用いた場合にもサイクル性の向上効果は見られるが，負極材料として好ましい負極材料であるすず化合物を用いた場合に，本発明の添加剤…の添加効果が顕著に現れることを強調する記載にすぎず，本発明の二次電池の負極材料から「黒鉛」を排除するものでないことが明らかである。 ２　負極材料の限定の有無 当初明細書には，負極材料から「黒鉛などの炭素質材料」を排除する記載がない。 ３　第三者の不利益 …被告が指摘する記載は，特許請求の範囲の記載を含んだ形で公開されるから，第三者は，当初明細書に記載の発明を特許請求の範囲の記載内	決定の認定判断はいずれも正当であって，決定を取り消すべき理由はない。 １　実施例と比較例について 原告は，当初明細書の段落【００６７】には，黒鉛粉末を用いた場合について「実施例－２」の表記があり，【表２】の備考欄の「〃」は誤記であると主張する。 しかし，表題が「実施例－２」とされていても，【表２】の電解液番号７ａ，８ａの場合に関しては，当初明細書において，「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく，総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」（段落【００６９】）という否定的な評価が明確に記載されている。したがって，これらを「比較例」と解しても何ら矛盾はなく，かえって，このような否定的な具体例を取り上げて，実施例とすることは，当初明細書の記載に接した当業者の理解の範囲を超えるものである。 したがって，電解液番号７ａ，８ａの具体例は，当初明細書の前記記載からみれば，【表２】の記載に従って「比較例」を意味すると解するのが自然であり，【表２】の備考欄の「〃」が明白な誤記であると認めるべき事情もない。」 ２　負極材料の限定の有無について 特許請求の範囲の記載が「負極」の材料を限定していないとしても，負極が「黒鉛」の場合は，発明の詳細な説明に記載の所期の課題を解決できると当業者が認識することができない「比較例」であって，「実施例」となり得るものではなく，発明の詳細な説明に記載された内容によってサポートされるべき特許請求の範囲に記載された発明に含まれると解される余地はない。 ３　第三者の不利益について

<table>
<tr><td>容を考慮して理解するのであって，第三者が，被告主張のような誤解をすることはあり得ない。すなわち，当初明細書には，特許請求の範囲の記載，そして実施例と比較例に示された具体的なデータを考慮すれば，黒鉛が負極であるリチウム二次電池に当初発明の特定化合物を含む非水電解液を適用する技術思想は記載されていたと理解すべきことは当然である。</td><td>当初明細書には，黒鉛負極を用いる電池は所期の効果を奏する「実施例」に性能が及ばない「比較例」として記載されていたのであって，仮に，この「比較例」までが特許請求の範囲に記載された発明であると解されるのであれば，当初明細書の記載内容を信頼する第三者が不測の不利益を受けることになることも明らかである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
３ 実施例と比較例について
(1) …補正１は，当初明細書の【表２】…の備考欄を削除するとともに，同表中の電解液番号「１ないし１８」及び「１ａないし１０ａ」の中から「１」及び「１ａ」を含む幾つかの具体例を取捨選択して新たに【表２】,【表３】…を作成することにより，当初明細書の【表２】の電解液番号７ａ，８ａの具体例も補正後発明の実施例である…内容とするものと認められる。
(2) 原告は，当初明細書の段落【００６７】には，黒鉛粉末を用いた場合について「実施例－２」の表記があると主張する。
…当初明細書において「実施例」という見出しが【表２】における「比較例」及び「本発明」のいずれも含むものとして用いられている以上,「実施例」の見出しの下に,【表２】における「比較例」のみが説明されていても，何ら不合理ではなく，見出しに「実施例」とあることを根拠に【表２】の「電解液番号１ａないし１０ａ」の場合が実施例であるとする原告の主張を採用することはできない。
(3) 原告は，当初明細書の【表２】の備考欄の「〃」は誤記であると主張する。
…一般に，表に「〃」との記載があれば，その上部にある文字と同じであるとの意味に解されるから，当初明細書の【表２】では,「電解液番号１ａないし１０ａ」の場合が「比較例」であるとの意味に解するのが自然であるところ，前記(2)のとおり，そのように解することが,【表２】に対応する当初明細書の記載と何ら矛盾するものではなく，むしろ，後記のとおり，当初明細書の段落【００６９】の記載とも整合することからすれば，当業者が当初明細書の記載に接した場合に，原告の主張するような技術事項を理解するとは考えられず,【表２】の「電解液番号２ａないし１０ａ」の備考欄の記載が誤記であるとまではいえない。
(4) さらに，当初明細書の段落【００６９】には,「電解液番号７ａ，８ａ」の場合を含む「負極材料として黒鉛を用いた場合」に関し,「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく，総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」との記載がある。この記載は,「負極材料として黒鉛を用いた場合」について，当初発明と比較した上で「本発明を応用した電池には性能が及ばない」という否定的評価を意味しており,【表２】の備考欄の記載が「比較例」とされていることと符合する。当初明細書の負極材料に関する前記各記載及び【表２】の記載を全体としてみれば,「負極材料として黒鉛を用いた場合」は，当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であり，このような否定的</td></tr>
</table>

な具体例を当初発明の実施例と解することは，当初明細書の記載に接した当業者の理解の範囲を超えるものである。
(5) 以上のとおり，「電解液番号７ａ，８ａ」の場合の具体例は，当初明細書の前記記載からみれば，当初明細書の【表２】の記載のとおりに「比較例」を意味すると解するのが自然である。したがって，補正１によって，「電解液番号７ａ，８ａ」の場合という新たな「実施例」を追加することとなるから，この補正が新規事項の追加であると判断した決定に誤りはない。
４　負極材料の限定の有無について
…当初明細書の負極材料に関する記載及び【表２】の記載を全体としてみれば，「負極材料として黒鉛を用いた場合」は，当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であるのに対し，当初明細書には，当初発明で対象となる電池として「黒鉛などの炭素質材料」を負極材料とする場合も含むものと解することができるだけの根拠が見当たらないのであり，特許請求の範囲の記載が「負極」の材料を限定していないとしても，負極材料が黒鉛の場合は「比較例」であって，「実施例」ではないとの前記３の結論を左右するものではないから，原告の主張は失当である。
５　第三者の不利益について
…原告の主張は，その主張する前記３(3)の誤記が当業者に明白であることを前提とするものであり，この前提が認められないことは前記のとおりであるから，この主張を採用することはできない。当初明細書において当初発明に属しない具体例（比較例）とされていたものが，当初発明に属する具体例（実施例）とされたならば，第三者が不測の不利益を被ることは明らかである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、「電解液番号７ａ，８ａ」の具体例は、特許請求の範囲に記載の特徴的な化合物を含有しており、文言上補正1前後の特許請求の範囲の構成を全て充足しているが、発明の詳細な説明に記載の課題とは整合していない。

このような状況で、「「負極材料として黒鉛を用いた場合」は，当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であり，このような否定的な具体例を当初発明の実施例と解することは，当初明細書の記載に接した当業者の理解の範囲を超えるものである。」、「当初明細書において当初発明に属しない具体例（比較例）とされていたものが，当初発明に属する具体例（実施例）とされたならば，第三者が不測の不利益を被ることは明らかである。」との理由で、負極材料として黒鉛粉末を用いる「電解液番号７ａ，８ａ」の場合の具体例が実施例であると読み取れる記載にする補正は、新規事項であるとされた。

発明の詳細な説明の補正に関して、このように詳細な理由に踏み込んで判断された例は数少ないと思われるが、審査基準の「補正後の発明の詳細な説明に記載された事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。」との一般原則にかなった妥当な判断であり、判例安定度は高いと思われる。

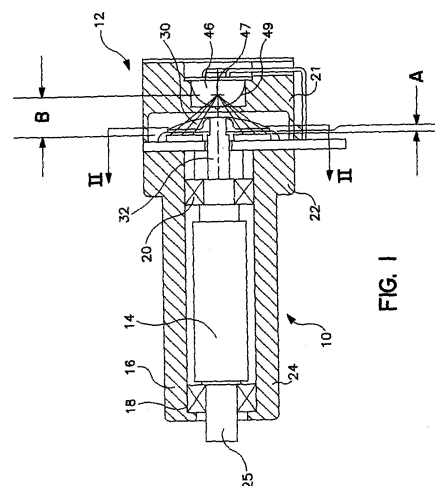
裁判例分類	54：第17条の2第5項違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	増項補正の違法のみを理由に補正請求全体を却下した審決の措置には違法があるとされた事例である。

１．書誌的事項

事件	「位置検出装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成20年10月30日（平成19年（行ケ）第10335号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-544989号（特表2002-512364号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第17条の2第4項各号
裁判体	知財高裁第1部　塚原朋一裁判長、本多知成裁判官、田中孝一裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、回転要素（１４）の角位置を決定するための位置検出システム（１２）であって、回転要素（１４）の長軸方向に均等で広角な光界を提供する１体の光源（４６）と、長軸周囲に整合されており、光源（４６）からの光を受領する複数の扇形光センサーと、回転要素（１４）に接続されており、光センサーを照射する光の一部を周期的にブロックするために長軸周囲を回転する光ブロック部材（３０）とを含んで構成されている。光源と光センサーとの間の空間（B）には光ブロック部材（３０）を除いて障害物が存在せず、光源（４６）からの光は光ブロック部材（３０）がブロックしていない光センサー部分を直接照射する。光センサーからの線形出力は回転要素（１４）の角位置の測定に利用される。

（２）手続の経緯

平成16年12月17日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2004－25857号）
平成17年1月13日	：	出願人代理人弁理士は、審査官に対し、「手続補正書（請求範囲の補正）素案」その他の書類をファクシミリで送信（なお、クレーム補正案は、補正却下された本件各補正中の補正クレームと実質的に同じものであり、問題の二つの追加項（請求項13及び14）を含んだ状態で提示された。）
平成17年1月14日	：	出願人代理人弁理士が本件の拒絶査定を行った審査官と面談
平成17年1月17日	：	2度にわたって特許請求の範囲を変更する各手続補正（以下「本件各補正」といい、各補正につき「本件第1補正」及び「本件第2補正」という。「本件

第2補正」は、「本件第1補正」と差し換えるためにされたものであった。）

平成19年5月25日　：　本件各補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決
（なお、審決がされるまでに、審査官又は審判官等から原告に対して、増項補正に問題があるなどの通知がされることはなかった。）

（３）本件各補正の内容

本件各補正においては、いずれも当初の特許請求の範囲に対して、請求項1、請求項3、請求項4、請求項5、請求項6、請求項8、請求項9、請求項10、請求項11、請求項12を補正しており，更に請求項1の従属項である請求項13、14を追加した。本判決では、この請求項13、14の増項補正が争点となった。

【本件第2補正】

「【請求項１３】単一の光源によって該長軸に沿った方向に提供される広角光界の光度が，－７０°から＋７０°の角度範囲において，相対光出力の割合が８０％から１００％となることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項１４】位置検出装置（１０）は，初期の停止位置から－４５°から＋４５°の角度範囲で一部回転もしくは一部振動し定位置に到達することを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。」

（判決より抜粋）

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件補正は，特許請求の範囲の請求項の数を，本件補正前の１２（平成１６年８月９日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項の数）から，本件補正後の１４に補正するものであり，請求項の数を増加するものである。
そして，この請求項の数の増加は，多数項引用形式で記載された一つの請求項を，引用請求項を減少させて独立形式の請求項とすることによるものではなく，また，構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項を，択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とすることによるものでもないから，本件補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項各号に規定する請求項の削除を目的とするもの，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，誤記の訂正を目的とするもの，明りょうでない記載の釈明を目的とするもののいずれにも該当しない。
したがって，本件補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものであり，同法第１５９条１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下しなければならないものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>(3)　審決は，請求項の数が増加したという見掛け上の変化だけをとらえて，当該補正は，特許請求の範囲の減縮に該当せず，不適法な補正であるとして却下する。しかし，このような取扱いは，</td><td>(5)　審査官作成の面接記録（甲２１）の内容をみると，「面接結果」の「記」以下の欄に，「請求項１，５，１１，１２，１４については新規事項の追加があるものと伝えた。又，あいまい</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>審査の遅延防止と出願間の公平とを図るという旧特許法１７条の２第４項における「減縮」の解釈適用及びその立法趣旨を逸脱しており，このような明文の規定に反して特許庁審判官に許されるべき裁量の範囲を超えている。
…審査官は，面接記録の「面接結果ｃ.」欄において，「提示された補正案等は，補正の要件を満たしている旨の心証を得た。」との記録を残し，実際にも，審査官は，出頭者である出願人代理人らに対してその旨を明示した。それゆえ，出願人は，補正書が却下されることはないと信じて，同月１７日に二つの本件各補正書を提出した。しかしながら，今回の審決を行った審判官は，何の反論の機会も与えずに補正を却下した。
この補正却下の措置は，審査官の言葉を信じた出願人の信頼を裏切る不意打ち行為であり，衡平の原則に明らかに反するものである。</td>
<td>表現が，いくつか含まれている点についても伝えた。進歩性については，請求項１～１４について，現時点では，ないものと判断し，その理由についても伝えた。」との記載があることから，出願人による「手続補正書（請求範囲の補正）の素案」（甲２２）では，補正の要件が満足されず，却下の対象となるものであることは，明白であった。たとえ，その補正の素案につき「ｃ．提示された補正案等は，補正の要件を満たしている旨の心証を得た。」ものに該当し（ただし，この「ｃ.」には○印は付されていない。），その旨が出頭者である出願人代理人に伝えられたとしても，それのみが補正の素案に対する心証又は意見のすべてではなく，かつ，それのみが出願人代理人に伝えられたものでないことは，上記面接記録の「記」欄の記載内容から明らかである。そして，これらに照らしてみれば，弁理士であれば，単に文言を○で囲むことにより作成した文面である，「ｃ．提示された補正案等は，補正の要件を満たしている旨の心証を得た。」との上記面接記録の記載が矛盾するものであることは，容易に判断のつく事項である。
そうすると，面接の趣旨及び実際の面接記録から判断しても，補正却下の措置が，審査官の言葉を信じた出願人の信頼を裏切る不意打ち行為であり，衡平の原則に明らかに反するとの原告の主張は失当であり，理由がないといえる。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
(3)　本件各補正を却下した審決の措置の当否
ウ　本件における以上のような手続の経緯を考えると，担当審査官が，前置審査という最終局面まで増項以外の補正事項について新規事項を理由に補正が却下されることのあることを説明しながら，増項補正の点は全く問題視せず，しかも面接において，面接結果と異なった判断や処分をすることとなった場合はその旨を拒絶理由通知書又は電話等によって通知すると告げていたなどという本件の状況の下で，審決において，増項補正の違法のみを理由に補正請求全体を却下し，これによって，補正後の請求項に何ら言及することなく補正前の請求項に基づいて判断をしたことは，あらかじめ増項補正の点についてその違法性を拒絶理由通知等によって認識させ検討撤回等の機会を付与すべきであったか，又は，そのような機会を付与しない場合には増項補正を判断し，併せて，そ</td>
</tr>
</table>

の余の補正事項を判断すべきであったものというべきであり，そのいずれもしなかったことには違法があるものといわざるを得ず，審決は，違法として取消しを免れない。

エ　なお，参考のために，以下の点を付言しておきたい。

…本件において，当裁判所は，増項補正の違反を含む補正の場合に，常に増項に関わらない補正事項についてまで判断すべきであるという見解を示しているのではない。本件の事実関係の下においては，審決が請求項１～１２について新規事項の存否について判断しないで，増項補正に係る部分が違法であると判断しただけで，本件各補正の全体を却下するとした措置の違法を指摘したにとどまるものである。被告の考え方によると，出願人が増項補正をしないときは，審判官は，その余の補正事項である新規事項の有無等について審理判断しなければならないが，出願人において増項補正といういわば敵失をしたことによって，上記新規事項の有無等の審理判断をしなければならないという負担を免れるという僥倖を与えられ，出願人は新規事項の有無等の審理判断を受けるという機会を奪われることになるが，本件において，そのような不公平を容認するような事情は見当たらない。

したがって，本件が審判手続に戻った場合は，被告（審判官）が原告（請求人）に対し，本件各補正のうち増項補正部分を維持するか否かの検討を求めることとなるが，原告が増項補正部分の撤回をしないときは，原則に戻って，増項補正の違法のみを理由に本件各補正の全体を却下することは許されるものというべきである（この場合，原告は，審決取消訴訟で増項補正の適法性を主張することとなる。）。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決においては、前置審査から審決に至るまでの手続の経緯が考慮された結果、あらかじめ増項補正の違法性を認識させ検討撤回等の機会を付与するか、又は増項補正の判断とともに増項補正以外の補正事項を判断するか、のいずれもしなかったことは違法であると判断された。裁判所は、審判手続に戻った場合に原告が増項補正部分の撤回をしないときは、原則に戻って、増項補正の違法のみを理由に補正を却下できると付言している。従って、本判決は本件特有の事情を前提とした例外的な事案であり、原則としては、下記裁判例のように、増項補正の違法のみを理由に補正を却下できるものと考えられる。

・「磁気部材を有するモータ事件」東京高判平成16年4月14日（平成15年（行ケ）第230号）

・「耐火構造体事件」知財高判平成17年4月25日（平成17年（行ケ）第10192号）

裁判例分類	54：第17条の2第5項違反かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

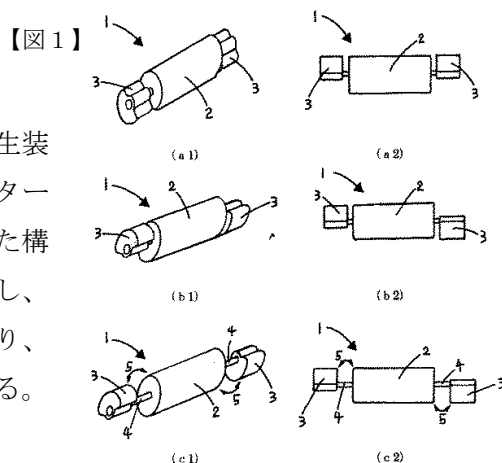
１．書誌的事項

事件	「振動発生装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成22年10月20日（平成22年（行ケ）第10051号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2113号128頁、判例タイムズ1342号222頁
出願番号	特願2005-56554号（特開2006-212608号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第4項各号、第50条、第53条第1項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、より大きな振動幅を得ることができる振動発生装置を実現することを目的としており、振動発生用小型モーター（１）のシャフト（４）をモーター本体（２）の両側に出した構造で、そのシャフト（４）の両端に偏重心の分銅（３）を固定し、又、その両側の分銅（３）が回転して振動発生させることにより、発生する振動幅を効率的に倍増させる構成を有するものである。

【図１】

（２）特許請求の範囲（第2回補正後・第4回補正後）

第2回補正後	第4回補正後
【請求項１】胴体部の両側にシャフトを突出した振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え，該分銅は振動モーター胴体部の中心点を中心とし，その両側のシャフトに略対称に取り付けた振動発生器において，発生する振動幅の設定は，該胴体部と分銅間の該間隔を変えて，発生する振動の大きさを決めて，該分銅の取り付け位置を設定し，又，その間隔は軸方向の幅の二分の一以上とする事を特徴とする振動発生装置。	【請求項１】胴体部の両側にシャフトを突出させた振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え付け，前記分銅は，前記胴体部の中心点を中心としてその両側の前記シャフトに略対称に取り付けた振動発生装置において，前記胴体部と前記分銅の間隔を変えると前記装置が発生する振動幅の大きさが変わるという特性を利用し，前記間隔を，所望の大きさの振動幅が得られる間隔に対応する間隔に調節して成ることを特徴とする振動発生装置。 【請求項２】前記胴体部と前記各分銅との間の間隔は，前記各分銅の前記シャフトの軸方向の幅の略３分の２以上である，請求項１に記載の振動発生装置。 【請求項３】前記分銅は断面半円形状で，その両端

	角部に丸みを持たせた形状である，請求項１又は２に記載の振動発生装置。

（３）手続の経緯

平成19年4月11日　：　拒絶理由通知
平成19年6月25日　：　手続補正（第2回補正）（上記「第2回補正後」を参照）
平成19年8月13日　：　最後の拒絶理由通知（第2回補正が新規事項追加（第17条の2第3項））
平成19年10月22日　：　手続補正（第3回補正）
平成20年2月5日　：　第3回補正を却下（第17条の2第3項違反）、拒絶査定
平成20年3月17日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2008-6589号）
平成20年4月11日　：　手続補正（第4回補正）（上記「第4回補正後」を参照）
平成22年1月4日　：　第4回補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…①第４回補正は，第２回補正による特許請求の範囲の請求項の数を１項から３項に増加させるものであるから，第４回補正の目的は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法（以下「法」という。）１７条の２第４項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず，②第２回補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められず，法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない上，本願発明は，…法４９条１項１号及び４号に該当し，同条１項本文の規定により拒絶をすべきものである…。	
判決	
原告の主張	**被告の主張**
すなわち，第２回補正は，平成１９年８月１３日付け拒絶理由通知書（甲６）により補正要件違反を指摘されているため，本来であれば補正を却下されることによって以降の補正の基礎となるものではない。第２回補正が却下されれば，第２回補正の前となる第１回補正に係る特許請求の範囲が第４回補正の基礎とされるべきである。第１回補正による特許請求の範囲は請求項の数が９項であるから，第４回補正により請求項の数は３項に減少しており，第４回補正は，法１７条の２第４項違反とはならない。	ア　拒絶査定不服審判を請求する場合において，…法１７条の２第４項２号の特許請求の範囲の減縮に該当しない場合，審判官は決定をもって補正を却下しなければならない…。 最後の拒絶理由に対する補正（第４回補正）*（＊注：第３回補正の間違いと思われる。＊）*が，法１７条の２第３項から第５項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは，当該補正を却下するとの規定は，法５３条にはあるが，最後の拒絶理由を通知する対象となった補正（第２回補正）を却下するとの規定は，法５３条にはなく，その他の条文にもない。 イ　よって，第４回補正が，法１７条の２第３

	項から第５項までの規定に違反しているか否かを判断するための基準となる補正は，第１回補正ではなく，第２回補正であり，第２回補正後の請求項と第４回補正後の請求項とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。 　しかしながら，第２回補正により，請求項の数が１項となったものが，第４回補正では請求項の数が３項となっているから，第２回補正後の請求項と第４回補正後の請求項とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものとは認められず，第４回補正を却下した判断には誤りはない。

裁判所の判断

…第３回補正は，第４回補正を行う以前に却下されているのであるから，第４回補正は，第３回補正を行う時点の特許請求の範囲の記載，すなわち，第２回補正による特許請求の範囲の記載を変更したものといわざるを得ない。

そうすると，第４回補正は，第２回補正により１項の請求項とされた特許請求の範囲を，３項の請求項を含む特許請求の範囲に変更するものである。

イ　法１７条の２第４項は，拒絶査定不服審判請求に伴って行われる特許請求の範囲についてする補正は，同項１号ないし４号に掲げる事項を目的とするものに限ると規定するところ，上記のとおり，請求項を増加させる第４回補正の目的は，法１７条の２第４項１号（請求項の削除），２号（特許請求の範囲の減縮），３号（誤記の訂正）及び４号（明りょうでない記載の釈明）のいずれの事項にも該当しないといわざるを得ない。

…本件審決が，第４回補正の目的は，法１７条の２第４項各号のいずれの事項にも該当しないと判断したことに誤りはない。

…第２回補正は，最初の拒絶理由通知に対応してされたものであるところ，･･･最初の拒絶理由通知に対してされた特許請求の範囲等の補正が，法１７条の２第３項に規定する要件（新規事項追加の禁止）を満たしていないときは，出願の拒絶理由となるのであって（法４９条１号），拒絶の理由を通知しなければならない場合（法５０条）に当たるが，決定をもって補正を却下しなければならない場合（法５３条１項）には当たらない。

したがって，第２回補正について，補正却下をしなければならない理由はない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、請求項の数を増加させる補正は、改正前の第17条の2第4項各号のいずれの事項を目的とするものではないこと、最初の拒絶理由通知に対してされた補正が新規事項追加に該当する場合は、補正却下ではなく、拒絶理由が通知されることが判断された。いずれも条文の規定とおりの判断であり、全ての技術分野においても適用可能な判示事項といえ、また法的安定性も高いものと考えられる。

裁判例 分類	54-1：第17条の2第5項第1号の請求項の削除に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「通信ネットワーク構造事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年2月16日（平成17年（行ケ）第10266号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-234637号（特開2000-78294号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第3項第1号、同項第2号、同条第4項、（旧）第126条第3項
裁判体	知財高裁第3部　三村量一裁判長、嶋末和秀裁判官、沖中康人裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ユーザーがネットワークの運営を主導でき、小規模なホストマシンでの運営が可能で、加えて情報提供者と情報享受者の関係も硬直化しない通信ネットワーク構造を提供することを目的とし、ネットワークにおけるホストマシンの役割を、ユーザー同士の出会いの場を提供することに限定し、ユーザーが出会った後は、各ユーザーはホストマシンから離れて、ユーザー相互間で直接交信することとしたものである。

（2）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
【請求項１】相互間が双方向の通信手段で結ばれた複数のユーザー局と，これらユーザー局と双方向の通信手段で結ばれた少なくとも１局以上のホスト局とより構成され， 各ユーザー局が当該通信ネットワークを通じて他のユーザーに伝えたい自分の意識の要約としての意識情報並びに各ユーザ局同士が相手局を直接又は間接的に選択して，ホスト局を経由することなく相手局と直接交信するために必要となる通信接続情報とを登録したデータベースをホスト局に構築しておき，対話相手となるターゲットユーザーに関する通信接続情報を取得したユーザー局は，ホスト局との通信網を閉じた後，ホスト局を経由することなくユーザー局相互間で知識情報を直接交信するようにした通信ネット	【請求項１】相互間が双方向の通信手段で結ばれた複数のユーザー局と，これらユーザー局と双方向の通信手段で結ばれた少なくとも１局以上のホスト局とより構成され， 各ユーザー局が当該通信ネットワークを通じて他のユーザーに伝えたい自分の意識の要約としての意識情報並びに各ユーザ局同士が相手局を直接又は間接的に選択して，ホスト局を経由することなく相手局と直接交信するために必要となる通信接続情報とを登録したデータベースをホスト局に構築してあり，ホスト局からユーザーに提供される，対話相手となるターゲットユーザーの通信接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか，あるいは暗号化されており，ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能

<table>
<tr><td>ワーク構造。
【請求項２】ホスト局からユーザーに提供されるターゲットユーザーの通信接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか，あるいは暗号化されており，ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能な領域において有意味化あるいは復号されてなる請求項１記載の通信ネットワーク構造。
【請求項３】通信手段が，有線通信又は無線通信あるいは有線通信と無線通信の併用通信である請求項１又は２記載の通信ネットワーク構造。
※【請求項４】から【請求項８】の記載は省略。</td><td>な領域において有意味化あるいは復号されるようになっており，
ターゲットユーザーに関する通信接続情報を取得したユーザー局は，ホスト局との通信網を閉じた後，ホスト局との通信網を閉じた後，ホスト局を経由することなくユーザー局相互間で知識情報を直接交信するようにした通信ネットワーク構造。
【請求項２】通信手段が，有線通信又は無線通信あるいは有線通信と無線通信の併用通信である請求項１記載の通信ネットワーク構造。
※【請求項３】から【請求項７】の記載は省略。</td></tr>
</table>

なお、補正後の請求項1において、補正前の請求項1を補正前の請求項2記載の構成を加えて限定し、補正前の請求項2を削除して、補正前の請求項3から8につき、補正前の請求項2を引用する部分を削除して各項の項番号を繰り上げたものとなっている。

（３）手続の経緯

平成13年11月12日　：　手続補正（上記「補正前」の発明参照）
平成14年7月15日　：　拒絶査定
平成14年9月4日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2002-16946号）、
　　　　　　　　　　　手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成14年10月3日　：　手続補正
平成17年1月31日　：　本件手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">本件手続補正の「ホスト局からユーザーに提供される、対話相手となるターゲットユーザーの通信接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか、あるいは暗号化されており、ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能な領域において有意味化あるいは復号されるようになっており、」とする補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において、特許請求の範囲に記載された「通信接続情報」について限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
本件審決は，本件補正が特許請求の範囲の請求項１の「削除」を目的とするものであるから，その適否に関して独立特許要件が問題とされる余</td><td>被告の主張
(1)　本件補正後の請求項１に係る発明は，補正後の請求項１において，補正前の請求項２の…を限定したものであるから，特許請求の範囲の減縮</td></tr>
</table>

地はないのに，本件補正が特許請求の範囲の「減縮」を目的とするものであると誤って判断し…，その結果，本件補正が独立特許要件を充足しないことを理由として本件補正を誤って却下したものである。 請求項１を削除してこの請求項２を新たな請求項１とする場合，新たな請求項１は，補正前の請求項２における「請求項１記載の通信ネットワーク構造」という記載を，補正前の請求項１の記載に書き換えることになる。この書き換えの結果，…ここに表現されている発明は，補正前の請求項２記載の発明と同一である。 改正前特許法１７条の２第３項に関して，１号の「請求項の削除」に当たるか，２号の「特許請求の範囲の減縮」に当たるかは，手続き補正書の記載のみに基づき判断されるべきではなく，手続き補正の内容に照らして客観的かつ実質的に判断されるべきものであり，そのように判断すれば，本件補正が補正前の請求項１の「削除」を目的とするものであることは明らかである。	であえることは明らかである。 (2)　本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的としたものであることは，審判請求の理由を補正した平成１４年１０月３日付け手続き補正書（甲１０）に，本件補正が，本件補正後の請求項１に補正前の請求項２の構成を付加し，それに伴い補正前の請求項２を削除する旨記載されている…ことからも明らかである。 (3)　補正前の請求項８（補正後の請求項７）は請求項１のみを引用する発明であるところ，本件補正により補正後の請求項７に係る発明は，補正前の請求項２に記載された事項により限定された補正後の請求項１を引用することとなり，その結果，補正前の請求項８に係る発明を補正前の請求項２に記載された事項で限定した発明となる…
裁判所の判断 …原告は，平成１４年１０月３日付け手続補正書の…記載は，補正後の請求項１が補正前の請求項１を補正前の請求項２の構成により限定した内容になっている点を説明したものにすぎず，その後に本来記載すべき「すなわち補正前の請求項２の内容に当たる」との説明が抜けていただけであり，本件補正の内容に照らして判断すれば，本件補正は，補正前の請求項１の「削除」を目的とするものである旨主張する。 …上記手続補正書には，上記のとおり，明確に，請求項２を削除したと記載されているのであるから，原告の上記主張は，自ら記載した手続補正書の記載と矛盾するものである。また，原告の上記主張は，…補正後の請求項２ないし６が補正前の請求項３ないし７を単に繰り上げたものではなく，補正前の請求項１を引用していた部分を削除したものであること…とも矛盾する。	

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、原告の主張の矛盾を踏まえた判示事項であるが、本事案の技術分野に限らず、請求項を減少する補正が行われた際に適用可能は判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例 分類	54-2：第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決（独立特許要件（第17条の2第6項）を満たすかどうかを裁判所が判断した判決を含む）
補足情報	一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して，新たな請求項を追加する態様による補正は、「特許請求の範囲の減縮」には当たらないとした事例である。

１．書誌的事項

事件	「耐火構造体事件」（査定不服審判） 知財高判平成17年4月25日（平成17年（行ケ）第10192号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-288535号（特開平10-183816号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第4項第2号
裁判体	知財高裁第3部　佐藤久夫裁判長、設楽隆一裁判官、若林辰繁裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】

本願発明は､厚み５～１００mmの不燃性材料からなるボード（ａ）１の少なくとも片面に、厚み０．５～４０mmの耐火膨張シート（ｂ）２を設けてなる耐火構造体であって、当該耐火構造体をＪＩＳ　Ａ　１３０４に準拠して、炉内温度を１時間で９２５℃まで昇温した後に、加熱前の厚み（D）と加熱後の厚み（D′）との関係が、D′／D＝２．５～１５であり、かつ、前記耐火膨張シート（ｂ）２が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、中和処理された熱膨張性黒鉛及び無機充填剤等からなる樹脂組成物である耐火構造物とすることにより、施工性及び耐火性に優れた耐火構造体、並びに、耐火壁の施工方法を提供する。

（２）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
【請求項１】厚み５～１００mmの不燃材料からなるボード（ａ）の少なくとも片面に，厚み０．５～４０mmの耐火膨張シート（ｂ）を設けてなる耐火構造体であって，当該耐火構造体をＪＩＳ　Ａ　１３０４に準拠して，炉内温度を１時間で９２５℃まで昇温した後に，前記耐火膨張シート（ｂ）の加熱前の厚み（D）と加熱後の厚み（D′）との関係が，D′／D＝２．５～１５の範囲内となることを特徴とする耐火構造体。	【請求項１】*※（補正前の請求項１＋請求項2＋請求項3。）* 【請求項２】*※（補正前の請求項1）＋耐火膨張シート（ｂ）を以下のとおり限定）* 当該耐火膨張シート（ｂ）は，熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質，リン化合物及び上記アルカリ金属，アルカリ土類金属及び周期律表ＩＩｂ族金属の金属炭酸塩からなり，上記リン化合物及び金属炭酸塩の合計量が，熱可塑性樹脂及び／又はゴム

【請求項２】前記耐火膨張シート（ｂ）が，熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質，リン化合物，中和処理された熱膨張性黒鉛及び無機充填剤からなることを特徴とする請求項１記載の耐火構造体。 【請求項３】前記リン化合物及び中和処理された熱膨張性黒鉛の配合量は前記熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質１００重量部に対して合計量で２０～２００重量部，前記無機充填剤の配合量は前記熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質１００重量部に対して５０～５００重量部であり，前記中和処理された熱膨張性黒鉛と前記リン化合物との重量比〔(中和処理された熱膨張性黒鉛）／（リン化合物)〕が０．０１～９の範囲内であり，かつ，前記無機充填剤と前記リン化合物との重量比〔(無機充填剤）／（リン化合物)〕が０．６～１．５の範囲内であることを特徴とする請求項２記載の耐火構造体。 *※【請求項４】～【請求項１０】省略*	物質１００重量部に対して５０～９００重量部，上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩）／（リン化合物)〕が，０．６～１．５の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。 【請求項３】*※（補正前の請求項1）＋耐火膨張シート（ｂ）を以下のとおり限定）* 当該耐火膨張シート（ｂ）は，熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質，リン化合物，上記アルカリ金属，アルカリ土類金属及び周期律表ＩＩｂ族金属の金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩からなり，上記リン化合物，金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量が，熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質１００重量部に対して５０～９００重量部，上記金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量)／(リン化合物)〕が，０．６～１．５，含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量が，上記金属炭酸塩１００重量部に対して１～７０重量部の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。 【請求項４】*※（補正前の請求項1）＋耐火膨張シート（ｂ）を以下のとおり限定）* 当該耐火膨張シート（ｂ）は，熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質，リン化合物，多価アルコール及び上記アルカリ金属，アルカリ土類金属及び周期律表ＩＩｂ族金属の金属炭酸塩からなり，上記リン化合物，多価アルコール及び金属炭酸塩の合計量が，熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質１００重量部に対して５０～９００重量部，上記多価アルコールと上記リン化合物との重量比〔(多価アルコール）／（リン化合物)〕が，０．０５～２０，上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩）／（リン化合物)〕が，０．０１～５０の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。 【請求項５】*※（補正前の請求項1）＋耐火膨張シ*

	ート（ｂ）を以下のとおり限定） 当該耐火膨張シート（ｂ）は，熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質，リン化合物，中和処理された熱膨張性黒鉛，多価アルコール並びにアルカリ金属，アルカリ土類金属及び周期律表ＩＩｂ族金属の金属炭酸塩からなり，上記リン化合物，上記中和処理された熱膨張性黒鉛，上記多価アルコール及び金属炭酸塩の合計量が，熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質１００重量部に対して５０～９００重量部，上記多価アルコールと上記リン化合物との重量比〔(多価アルコール）／（リン化合物)〕が，０．０５～２０，上記中和処理された熱膨張性黒鉛と上記リン化合物との重量比〔(中和処理された熱膨張性黒鉛）／（リン化合物)〕が，０．０１～９，上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩）／（リン化合物)〕が，０．０１～５０の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。 ※【請求項６】～【請求項１２】省略

（３）手続の経緯

平成14年12月2日　：　手続補正（上記「補正前」の発明参照）
平成15年6月26日　：　拒絶査定
平成15年7月30日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2003-14682号）
平成15年8月29日　：　手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成16年3月3日　：　本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本件補正は，本件補正前の請求項２及び請求項３の発明特定事項を，本件補正前の請求項１に繰り入れて，実質的に前記請求項２及び請求項３を削除することにより，請求項の項数を２個削減した上で，本件補正前の請求項１に記載されていた発明特定事項の「耐火膨張シート（ｂ）」を，さらに本件補正後の請求項２から請求項５までの新たな４個の請求項に展開させることにより，実質的に４個の新たな請求項が追加記載されたものであり，その結果として，本件補正により，差し引き２個の請求項が増加していることになる。 そうすると，本件補正後の特許請求の範囲に記載の請求項の項数が実質的に増加したことにより，本件補正後の特許請求の範囲に記載された請求項に係る発明が，本件補正前のものに比較して拡張し

<table>
<tr><td colspan="2">たものとなり，本件補正は，明らかに特許請求の範囲の拡張に該当する…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…立法者は，「特許請求の範囲の減縮」の例として，単に「請求項に上位概念で記載されている発明をより下位概念で記載するもの」が該当するとしているに過ぎず，請求項が増加されるものであってはならないとはしていないのである。
(2)　特許法１７条の２第４項は，「請求項の削除」（１号），「特許請求の範囲の減縮」（２号），…をそれぞれ別個の補正目的として規定しているのであるから，各要件はそれぞれ独立に判断されることを予定していると解すべきである。
…請求項の数という形式的事項は，専ら１号で扱われているのであるから，それ以外の２号ないし４号では，請求項の数という形式的事項は考慮されないものと解すべきである。
したがって，同条項２号の「特許請求の範囲の減縮」において，請求項数の増加を理由に補正ができないと解することはできない。</td>
<td>被告の主張
１　特許法第１７条の２第４項２号は，そのかっこ書きにおいて「（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定する。
このかっこ書きの規定…ここでいう補正前の発明である「当該請求項に記載された発明」と補正後の発明である「当該請求項に記載される発明」とは，補正の前後の請求項の対応関係において，補正前の一の当該請求項が限定的に減縮されて，そのまま補正後の一の当該請求項となるような請求項の限定的減縮の補正を求めていることにほかならない。
したがって，同条項２号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正は，そのかっこ書きの規定により，補正前の請求項と補正後の請求項とは一対一の対応関係にあることを当然の前提としていることが，法文上明らか…。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
…２号の規定は，請求項の発明特定事項を限定して，これを減縮補正することによって，当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当であって，当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか，当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定しているものではないというべきである。
…このように，発明は，請求項ごとに特定され，請求項ごとに審査の対象となるものであるから，請求項が異なれば，審査の対象も異なることになるし，新規に請求項が加われば，原則として，これについて新たに審査すべき必要が生ずることになるのであって，一つの請求項を複数の請求項に分割するような態様による補正を認めることは，審査対象が追加されることにより，新たな審査を必要とする場合を生じさせ，あるいは審査対象が複雑化することにより，当該補正が補正前の請求項に係る発明を限定的に減縮するものであるかどうか等の判断が複雑困難となるなどの事態を生じさせることともなり，それでは，迅速・的確な審査を実現するため，既にされた審査結果を有効に活用して，</td></tr>
</table>

補正された発明の審査を行うことができる範囲で補正を認めるという前記の制度趣旨に合致しないことになるからである。

したがって，一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して，新たな請求項を追加する態様による補正は，たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても，２号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらないというべきであり，２号の定める「特許請求の範囲の減縮」は，補正前後の請求項に係る発明が一対一の対応関係にあることを必要とすると解するのが相当である。

もっとも，多数項引用形式で記載された一つの請求項を，引用請求項を減少させて独立形式の請求項とする場合や，構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項について，その択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合のように，補正前の請求項が実質的に複数の請求項を含むものであるときに，これを補正に際し独立の請求項とすることにより，請求項の数が増加することになるとしても，それは，実質的に新たな請求項を追加するものとはいえず，実質的には一対一の対応関係にあるということができるから，このような補正まで否定されるものではない。

４．事案及び判示事項についての評釈

第17条の2第5項第2号の「特許請求の範囲の減縮」の規定が、「補正前の1個のクレームを、補正後に複数個のクレームに展開すること」を許さないという原則と、そのような「展開」が許される例外とを判示している。審査官及び特許実務家にとって十分に把握しておくべき判決である。

裁判例分類	54-2:第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決（独立特許要件（第17条の2第6項）を満たすかどうかを裁判所が判断した判決を含む）
補足情報	直列的に記載された発明特定事項の一部が削除された補正が、「限定的減縮」に該当しないと判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「携帯電話端末事件」（査定不服審判） 知財高判平成24年1月17日（平成23年（行ケ）第10133号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-182514号（特開2004-7746号公報）
結論	棄却
関連条文	(旧)第17条の2第4項第2号、同条第5項
裁判体	知財高裁第1部　中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

従来の携帯電話端末では、携帯電話での通信が禁止されている病院や飛行機等では、携帯電話端末全体の電源を切らなければならず､通信機能とは無関係の電話帳機能等も使えずに不便であるところ、本願発明では、電源がオンになっている状態で特定の指示を入力すると、電力供給を停止することによって通信機能を停止するが、電話帳機能等には電力供給を継続することによって動作可能にするので、病院等の無線通信禁止区域において、通信機能のみを停止し、電話帳機能等をそのまま用いることができ、利便性を向上させることができる。

（２）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前（甲6補正後）	補正後（本件補正後）
【請求項１】通信機能と，当該通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって， 　前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯電話端末の動作が開始されて，前記通信機能によ	【請求項１】通信機能と，当該通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって， 　前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯電話端末の動作が開始されて，前記通信機能によ

って通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり，通信可能状態で，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり，　　前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると，当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能としたことを特徴とする携帯電話端末。	って通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり，通信可能状態で，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり， 　前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると，当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能としたことを特徴とする携帯電話端末。

（３）手続の経緯

平成15年5月25日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2007-18278号）
平成22年10月22日　：　手続補正（甲6補正）（上記「補正前」の発明参照）
平成23年1月27日　：　手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成23年3月7日　：　本件補正を却下､，「本件審判の請求は，成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…①　本件補正は，補正前の甲６補正…に係る請求項１記載の「『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』は『選択可能とした』という事項を削除するものであり，特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないし，また，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない，…	
判決	
原告の主張	**被告の主張**
…本件補正は，本件補正前の特許請求の範囲に記載された発明の発明特定事項の一部である「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，・・・選択可能とした」を，選択可	…補正前の甲６補正に係る請求項１の記載は，「携帯電話端末」が少なくとも「通信機能」，及び「時計機能」，及び「電話帳機能」，及び「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」，及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」，及び「表示手段」，及び「入力手段」を有すること，

能な機能の範囲について，より狭い範囲の選択である特定の機能である「前記時計機能及び前記電話帳機能」を選択可能としたものであり，当該補正前後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。 このように「選択可能」な範囲を狭めることは，技術的には補正後においてはその機能が限定されるものであるので，補正の前後で解決しようとする課題や産業上の利用分野を変更するものでない限り，特許請求の範囲の減縮に当たるというべきである。 仮に審決…が正しいとするならば，「A，B及びCからなる群より選ばれた１種以上の化合物という」マーカッシュ・クレームにおいて，例えば物質の選択範囲を狭める補正は特許請求の範囲の減縮に該当しないこととなって，不当である。	すなわち，上記の各機能の全てを必ず有することを表現しているのであり，「携帯電話端末」が上記の各機能のいずれかを有することを表現するものではないから，上記各機能が，いわゆるマーカッシュクレームのように，発明を特定するための事項としての選択肢であると解するべきものではない。 そして，本件補正は，その補正前の請求項１に係る発明が有する「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」は「選択可能とした」という事項を削除するものであり，同補正により，例えば，本体部（制御部１０）に電源が供給されていれば常に「マイク」及び「スピーカ」が使用可能な状態に維持され，ユーザが「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を選択することができないような携帯電話端末の発明が含まれるようになった（すなわち，発明が拡張された）ことは明らかであるから，本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものでないことは明らかである。
裁判所の判断 …甲６補正…は，「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて，通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。 他方，本件補正による補正後の請求項１に係る発明（本願補正発明）は，「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて，通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」をそれぞれ選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。 そこで，甲６補正発明と本願補正発明とを対比すると，甲６補正発明では，通信機能の停止を維持しながら「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれを選択可能としているのに対し，本願補正発明では，通信機能の停止を維持しながら，上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能としたものであるから，本件補正により，通信機能の停止	

を維持しながら選択可能な機能の一部が削除されていると認められる。そして，その結果，本願補正発明では，「時計機能」及び「電話帳機能」以外の機能について，どの機能を通信機能の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。

そうすると，本件補正により，直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され，特許請求の範囲の請求項１の記載が拡張されていることは明らかであるから，本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず，「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。

以上によれば、本件補正による請求項1の補正は、直列的に記載された発明特定事項の一部が削除されたもので、原告が主張するような択一的記載の要素の削除ではないから、原告の各主張はいずれも採用することができない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本件補正によって、本体部に電源が供給されていれば常に「マイク」及び「スピーカ」が使用可能な状態に維持され、ユーザが「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を選択することができない携帯電話端末の発明が含まれるようになり、この結果、発明が拡張されたことになり、本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないと判断することは妥当である。すなわち、本件発明は、その補正前の請求項1に係る発明が有する「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」は、「選択可能とした」という事項を削除するものであると考えることが自然である。

また、本判決は、審査基準第Ⅲ部第Ⅲ節4.3.1（1）①に記載の「直列的に記載された発明特定事項の一部が削除」の典型例である。

裁判例 分類	54-3：第17条の2第5項第3号の誤記の訂正に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	ただし、本件は、訂正の請求における誤記の訂正に関する事例である。

１．書誌的事項

事件	「光ファイバケーブル事件」（無効審判） 知財高判平成18年10月18日（平成18年（行ケ）第10204号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平3-353715号（特開平5-40208号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第134条第2項ただし書第2号
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、森義之裁判官、田中孝一裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、光ファイバ自身が持つ曲がりを起因として大きな接続損失を発生するおそれのない光ファイバケーブルを提供することを目的とし、多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合し、端部を一括融着接続する光ファイバケーブルであって、前記光ファイバの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲率半径が、光ファイバの波長帯（λ）においてλ／１．４１よりも大きい構成とする。

（２）発明の詳細な説明の開示

「【００２２】従ってこのような事情から，接続しようとする光ファイバどうしが互いに正反対方向に曲りを生じていたとしても，先のような接続損失に対する要件，即ち最大許容接続損失を０．５dB以下に設定するためには，少なくとも各光ファイバの曲り具合が図５から１．５５μｍ帯用のものについては，点Ｘ：曲率０．９２以下であり，・・・(ハ)

また，図４から１．３μｍ帯用のものについては，点Ｙ：曲率１．１以下であること，・・・(ニ)が必要となることが判明し，換言すれば，１．５５μｍ帯と１．３３μｍ帯に対して曲率半径は，０．９２ｍと１．１ｍになり，光ファイバの波長帯λ〔μｍ〕との間には，それぞれ

【００２３】

【数３】

１．３／０．９２≒１．４１

１．５５／１．１≒１．４１

【００２４】の関係が成立する。すなわち曲率半径がλ／１．４１以上であれば最大許容損失値を満足できることが判明した。」（判決より抜粋）

（３）考慮された技術常識等

「曲率と曲率半径は同じではない…」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（訂正前・訂正後）（請求項1のみ記載）

訂正前	訂正後
【請求項１】多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合し，端部を一括融着接続する光ファイバケーブル（1）であって，前記光ファイバの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲率半径（R）が，光ファイバの波長帯（λ）においてλ／１．４１よりも大きいことを特徴とする光ファイバケーブル。	【請求項１】多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合し，端部を一括融着接続する光ファイバケーブル（1）であって，前記光ファイバの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲率半径（R）が，光ファイバの波長帯（λ）においてλ／１．４よりも大きいことを特徴とする光ファイバケーブル。

（５）手続の経緯

平成16年8月30日　：被告による特許無効審判の請求（無効2004-80133号）
平成17年3月28日　：「…本件特許を無効とする」との第1次審決
平成17年7月8日　：原告（特許権者側）による訂正審判の請求
平成17年8月1日　：第181条第2項により、上記審決を取り消す決定（審理再開）
平成17年9月5日　：訂正審判の請求書に添付されたとおりの訂正の請求をしたものとみなされる（本件訂正）（上記「訂正前」の発明から上記「訂正後」の発明参照）
平成18年3月29日　：本件訂正を却下、「…特許を無効とする」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
ア　訂正事項ａ 「特許請求の範囲」の「請求項１」において，誤記の訂正を目的として，「λ／１．４１」を「λ／１．４」に訂正する。 ア　本件訂正事項ａ～ｅは，誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明とはいえないから，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）１３４条２項ただし書に適合しない。 …図５について，「そうすると，曲線Ａ’がそもそも近似曲線であり，その近似曲線と接続損失値との交点からＸ軸に垂線を下ろして読み取られる曲率の値も当然に近似値にすぎないのであるから，当該曲率は，Ｘ軸の目盛り（目盛りが１００分の１位で有ることは明らか，そうでなければ有効数字３桁の算出値を正確にプロットすることができない）のとおりに読み取ればよいのであって，それをあえて読取り値を１０分の１位に丸めて有効数字を２桁にする操作が，測定誤差の観点からみても，誤記の訂正にあたるとはいえないというべきである。」…

判決	
原告の主張 …「曲率」の測定値が１．５１＋０．０８，－０．１０と大きくばらついている（Ａの実験証明書。甲１２）。これは，１００分の１位の数値に技術的意味がないことを示すものである。… …図５において，Ｘ点の曲率は「０．９」としか読みとることしかできないから，「発明の詳細な説明」の段落【００２２】の「曲率０．９２」が「曲率０．９」と同一の意味を表示するものであることは，客観的に明らかであり，「曲率０．９２」を「曲率０．９」に変更することは，何ら新規な操作には当たらない。 してみれば，「発明の詳細な説明」の段落【００２２】において… …「曲率０．９２」を「曲率０．９」に訂正することが認められるべきであるから，「発明の詳細な説明」の段落【００２３】において… …「１．４１」から「１．４」への訂正は，誤記の訂正に当たる…「請求項１」において「λ／１．４１」を「λ／１．４」に訂正する訂正事項ａは，誤記の訂正に当たるものである。	**被告の主張** 「曲率」の測定値が１．５１＋０．０８，－０．１０と大きくばらつく（Ａの実験証明書。甲１２）のであれば，１０分の１位の数値にもばらつきが生じることになると考えられるから，「曲率０．９２」を「曲率０．９」と訂正したとしても，技術的意味はないことになる。 しかし，原告が技術的意味がないと主張する１００分の１位の数値を四捨五入する必然性が存在しない。なぜなら，切上げ，切捨てという手法もあるからである。 …１／１０位の数値を決定する限りにおいて，１／１００位の数値に技術的意味があることが明白であり，Ｘ点における曲率を０．９２と読むことは意味がないということにはならない。 …「曲率０．９２」が誤りで「曲率０．９」が正しく，「曲率０．９２」が「曲率０．９」と同一の意味を表示するものであると客観的に認められるとはいえない… …これに基づく訂正事項ａも誤記の訂正とはいえない。

裁判所の判断

…「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが，当該明細書及び図面の記載や当業者…の技術常識などから明らかで，当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される。

…本件訂正前の「発明の詳細な説明」の記載は，…（ａ）曲率は，１で曲率半径を除したものであるから，曲率と曲率半径は同じではないにもかかわらず，…図４，５から求めた曲率を，…そのまま曲率半径として用いていること，（ｂ）…の各点において，理解不能であるというほかない。

もっとも，以上の記載をできるだけ合理的に理解すると，…「曲率半径」は「曲率」の誤りであり，そうすると，曲率半径は，１．５５μｍ帯用のものについては１／０．９２≒１．０８７，１．３μｍ帯用のものについては１／１．１≒０．９０９となり，これらを各波長帯λ〔μｍ〕で除すると，１．５５／１．０８７≒１．４２６≒１．４３，１．３／０．９０９≒１．４３０≒１．４３となる，ということができる。そして，このように理解した場合でも，「λ／１．４３」という数値しか得られないから，「特許請求の範囲」の「請求項１」における「λ／１．４１よりも大きいこと」は，やはり，その技術的な意義が不明であるというほかない。

…本件特許の本件訂正前の明細書において，【数３】により求められた数値が小数点２位に近似し

て表示されていることからすると，上記のように小数点３位まで取って計算し，最終結果を小数点２位に近似して表示することが合理的である。

そうすると，本件特許の本件訂正前の明細書及び図面の記載から，「曲率」の測定値は１００分の１位の数値に技術的意味がなく，「発明の詳細な説明」の段落【００２２】における「曲率０．９２」の記載は誤りで「曲率０．９」が正しいと認めることはできない。

…「発明の詳細な説明」の段落【００２２】における「曲率０．９２」の記載は「曲率０．９」の誤記であると認めることはできない。

…そうすると，「発明の詳細な説明」の段落【００２３】において…

…「１．４１」から「１．４」への訂正は，誤記の訂正に当たるものではなく，認められないから，「特許請求の範囲」の「請求項1」において「λ／１．４１」を「λ／１．４」に訂正する訂正事項ａは，誤記の訂正に当たるものではなく，認められない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、「誤記の訂正」の一般的な解釈を示した上で具体的事実を当てはめて誤記の訂正に当たらないと判示した。「誤記の訂正」の解釈そのものは本判決限りのものではなく判決の射程範囲は広い。本判決は訂正の事案に関するものであるが、第17条の2第5項第3号の解釈の参考になる。

本判決で看破されているように、本事案は明細書の段落0022の記載において「曲率」と「曲率半径」とを混同して導かれた「１．４１」という数値及びその導出過程そのものに誤りがあったことが真相と思われる。原告は、本件明細書の記載を善解した場合に得られる「１．４３」と、訂正前の請求項１の「１．４１」との齟齬を解消するため、曲率の測定方法等の限界に基づいた有効数字の議論を展開し、「１．４１」の基礎となる「０．９２」が「０．９」の誤記で、それに基づく請求項1の「１．４１」は「１．４」の誤記あると主張したが認められなかった。

「曲率」と「曲率半径」とを混同した根本的な誤りを解消せずに数値の操作だけで「１．４１」を「１．４」の誤記と主張することには無理があり、当業者であれば訂正後の趣旨に理解するのが当然であるとは認められないとした本判決は妥当である。

裁判例分類	54-3：第17条の2第5項第3号の誤記の訂正に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	ただし、本件は、訂正審判における誤記の訂正に関する事例である。

１．書誌的事項

事件	「自動食器洗浄機用粉末洗浄剤事件」（訂正審判） 知財高判平成19年11月28日（平成18年（行ケ）第10268号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-110077号（特開平9-272896号公報）
結論	認容
関連条文	第126条第1項本文、同項第2号、同条第4項
裁判体	知財高裁第1部　塚原朋一裁判長、宍戸充裁判官、芝田義明裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、水酸化ナトリウムないし水酸化カリウムを主な成分とし、これにオルソケイ酸塩、トリポリリン酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウムを洗浄剤としての所望の性質・作用等を維持調整する目的で一定の割合によって配合したものである。

（２）発明の詳細な説明の開示

実施例１ないし７は、「水酸化ナトリウムが０．５重量%以上５重量%以下、水酸化カリウムが０重量%」であり、実施例８は、「水酸化ナトリウム０重量%、水酸化カリウム０．５重量%」である。

（３）特許請求の範囲（訂正前・訂正後）

訂正前	訂正後
【請求項１】０．５重量%以上５重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び<u>０．５重量%以下</u>の水酸化カリウムと，平均含水量が１０重量%以上２５重量%以下である１０重量%以上６０重量%以下のオルソケイ酸塩と，１０重量%以上４０重量%以下のトリポリリン酸ナトリウムと及び１０重量%以上３０重量%以下のメタケイ酸ナトリウム５水塩とを必須成分とし，この必須成分のうち水酸化ナトリウム又は／及び水酸化カリウム，オルソケイ酸塩並びにトリポリリン酸ナトリウムの合計量が５０重量%以上配合されていることを特徴とする自動食器洗浄器用粉末洗浄剤。	【請求項１】０．５重量%以上５重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び<u>０．５重量%以上５重量%以下</u>の水酸化カリウムと，平均含水量が１０重量%以上２５重量%以下である１０重量%以上６０重量%以下のオルソケイ酸塩と，１０重量%以上４０重量%以下のトリポリリン酸ナトリウムと及び１０重量%以上３０重量%以下のメタケイ酸ナトリウム５水塩とを必須成分とし，この必須成分のうち水酸化ナトリウム又は／及び水酸化カリウム，オルソケイ酸塩並びにトリポリリン酸ナトリウムの合計量が５０重量%以上配合されていることを特徴とする自動食器洗浄機用粉末洗浄

	剤。

（４）手続の経緯

平成16年8月18日　：手続補正（特許請求の範囲の記載の「０．５重量%以上５重量%以下」から「０．５重量%以下」とする一部が削除された補正）

平成16年10月22日　：特許権の設定登録

平成18年1月30日　：削除前の記載に戻す旨の訂正審判の請求（訂正2006-39011号）（上記「訂正前」の発明から上記「訂正後」の発明参照）

平成18年5月1日　：「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

なお、本判決では、2箇所が訂正されているが、水酸化カリウム含有量を「０．５重量%以下」から「０．５重量%以上５重量%以下」とした訂正のみが争点となっており、自動食器洗浄器用粉末洗浄剤の「器」を「機」とした訂正については争いがない。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">請求人の立場からすれば誤記であることが明らかであるとしても（上記ア），特許明細書における特許請求の範囲の項の重要性は極めて大きいものであって，これを安易に訂正すれば，特許明細書中に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する一般第三者の利益を害することになり（上記イ），本件明細書の請求項１に係る発明が発明の詳細な説明の項の記載から全くもって不自然であるとすることもできない（上記ウ）以上，本件訂正は，水酸化カリウムの含有量について，その範囲を変更するもの，すなわち，実質上特許請求の範囲を変更するものであると認めざるを得ない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
上記手続補正書において，原告は，「０．５重量%以上５重量%以下の水酸化カリウムと，」について，「以上５重量%」という言葉を意図的に選択して削除したのではなく，単に入力ミスにより書き落としたにすぎない。
発明の詳細な説明に，水酸化ナトリウムも水酸化カリウムも含まない実施例は記載されていないし，このように水酸化ナトリウムも水酸化カリウムも含まない実施例が本件発明の課題を解決し所望の効果を奏することについても記載されていない。</td><td>被告の主張
手続補正書が提出されたときに，下線を引いていないことをもって，入力ミスがあったと解することはあり得ず，手続補正書のとおりの補正がなされているが，運用の上で要請している下線を引いていないと判断するにすぎない。
したがって，特許請求の範囲には，発明の詳細な説明に記載された発明がそれ自体明確に記載されており，特許を受けることができないような瑕疵は存在しないのであって，本件明細書に誤記があるということはできない…</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断</td></tr>
<tr><td colspan="2">以上のように，請求項１を概観すると，その記載に接した当業者は，A’の含有量が０の場合も発</td></tr>
</table>

明に含まれるのか，含まれるとすれば，ＡもＡ’も共に含有量が０になる場合も発明に含まれるのではないか，と容易に疑問を抱くことになり，その疑問を解決するために，請求項１の記載だけでは解決するに足りず，発明の詳細な説明を参酌確認する契機をもつものいわざるを得ない。

確かに，発明の詳細な説明に記載した発明のすべてを特許請求の範囲に記載して権利化しなければならないわけではないものの，発明の詳細な説明に登場するいくつかの実施例のうち，請求項１の「０．５重量%以下の水酸化カリウム」に対応するのは，実施例８のみであり，出願人は，本件補正によって大部分の権利範囲を失うことになる。…仮に，出願人が真意に基づきそのような補正をしたというのであれば，権利化の際に通常選択する合理的な経済行為からは，大きく乖離するものであったといわざるを得ない。

本件特許の訂正前の請求項１の「０．５重量%以下の水酸化カリウム」は，特許請求の範囲の記載からだけでは不明確であり，発明の詳細な説明の記載を参酌しなければその意味を確定することができず，発明の詳細な説明を参酌すれば，「０．５重量%以下の水酸化カリウム」の記載は，「０．５重量%以上５重量%以下の水酸化カリウム」の誤記であることが容易に看取されることが明らかである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、特許請求の範囲の記載が不明確であるとして、発明の詳細な説明の記載を参酌し、出願人が権利化の際に通常選択する合理的な経済行為からの乖離の大きさを考慮した上で、誤記と判断された。発明な詳細な説明における実質的な開示範囲を考慮して誤記か否かを判断する本判決は妥当であると考えられる。かかる本判決の判断内容は、特に技術分野を限定して行われているものではなく、本判決の射程は、広いものと考えられる。

裁判例分類	54-4：第17条の2第5項第4号の明りょうでない記載の釈明に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	第17条の2第5項第4号の「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当しないと判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「制震装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成17年10月11日（平成17年（行ケ）第10156号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-100678号（特開2000-291730号公報）
結論	棄却
関連条文	第17条の2第5項第4号
裁判体	知財高裁第2部　岡本岳裁判長、上田卓哉裁判官、長谷川浩二裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、単層ゴム体又は積層ゴム体（以下「積層ゴム体等」という。）の上下面に外部鋼板２２を結合し、積層ゴム体等および外部鋼板22を貫通して鉛プラグ２３を埋設して減衰体２０を構成し、水平方向における減衰体20の断面積に対する鉛プラグ２３の断面積を通常よりも大きい１５乃至３５パーセントに設定することにより、鉛プラグ２３の端部が外部鋼板２２内で変形しにくくなり、大きな減衰能力が得られ、制震機能の高い制震装置を実現するものである。

【図１】

（２）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載）

補正前	補正後
【請求項１】単層ゴム体，または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し，前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し，前記減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう15乃至35パーセントに設定することを特徴とする制震装置。	【請求項１】単層ゴム体，または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し，前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し，前記鉛プラグは，前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け，且つ前記鉛プラグの縦寸法１に対する横寸法を1.5乃至３に設定し，前記減衰体

	の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を15乃至35パーセントに設定することを特徴とする制震装置。

（３）手続の経緯

平成13年6月4日　：　請求項1に「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を付加する手続補正（上記「補正前」の発明参照）

平成14年5月7日　：　拒絶査定

平成14年6月12日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2002－10552号）

平成14年7月12日　：　請求項1より「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を削除する等の手続補正（本件手続補正）（上記「補正後」の発明参照）

平成17年1月25日　：　本件手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">補正前の請求項１の記載から鉛プラグの構成要件である「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」との構成要件を省くとともに，新たに，鉛プラグについて「前記鉛プラグは，前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け，且つ前記鉛プラグの縦寸法１に対する横寸法を1.5乃至３に設定し,」との構成要件を追加するものであって，特許請求の範囲が拡張又は変更したことは明らかである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
本件手続補正により，補正前の請求項１の記載から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」を削除したことは，平成13年6月4日の手続補正において請求項１の記載に「一端より他端に向けて径が漸次減少する」の表現を付加する補正を行ったところ，拒絶査定において，審査官より「鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するように15乃至35パーセントに設定する」について，一端より他端に向けて径が漸次減少される鉛プラグの全体において，水平方向の断面積を15乃至35パーセント内に設定されるものであるかどうかの補正根拠が不明瞭である」との指摘を受けたことから，これを削除することにより記載の明りょう化を図ったもの</td><td>被告の主張
本件手続補正前の請求項１のうち「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」との構成要件を削除すると，鉛プラグの形状は，当初明細書の図１に示されているような，テーパのない円柱形状のみならず，水平方向の断面形状が三角形，四角形，多角形である角柱形状や，それ以外に様々な水平方向の断面形状の柱状体をも包含することとなるから，原告の主張する「明りょうでない記載の釈明」に該当しないことは明らかである。</td></tr>
</table>

であって，いわゆる「明りょうでない記載の釈明」である。	

裁判所の判断

原告は，本件手続補正前の請求項１の記載から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を削除…拒絶査定（甲４）において，当該文言に関する審査官の指摘は下記のとおりのものである。…「「鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう15乃至35パーセントに設定する」について，一端より他端に向けて径が漸次減少される鉛プラグの全体において，水平方向の断面積を15乃至35パーセントに設定されるものであるかどうかの補正根拠が不明確である」

上記記載によれば，審査官の指摘の趣旨は，補正の根拠が不明確であるというものであって，請求項１の記載内容が明りょうでないことを指摘するものではないから，「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」を削除することが明りょうでない記載の釈明に当たるとみる根拠とはなり得ない。

４．事案及び判示事項についての評釈

第17条の2第5項第4号の括弧書きに示す「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。」という要件の判断が具体的に示された裁判例は数少ないと思われるが、本判決の判示事項の内容は同号の趣旨からして妥当な判断であり、判例安定度は高いと考えられる。

また、本事案の技術分野に限らずに適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例 分類	54-4：第17条の2第5項第4号の明りょうでない記載の釈明に該当するかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」であるということが妨げられるものではないと判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「押しピンおよびそのカートリッジ事件」（査定不服審判） 知財高判平成21年5月26日（平成20年（行ケ）第10394号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-42143号（特開2004-249576号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第4項第4号
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、杜下弘記裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、筒状部１と、筒状部に収容された弾性部材２及びピン部３とから成り、非使用時にピン部は弾性部材によって筒状部内に収容され、使用時には図２に示すとおりロッドによって筒状部の上部に設けられた穴部を通じて、ピンを押圧され、下部に設けられた孔部４からピン部先端が外部に突出する構造である。

（２）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
【請求項１】筒状部と，筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し，非使用時にピン部は弾性部材によって筒状部内に収容され，使用時に筒状部の下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である押しピンにおいて，前記ピン部は筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押圧可能である，ことを特徴とする押しピン。 【請求項２】筒状部と，筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し，非使用時にピン部は弾性部材によって筒状部内に収容され，使用時に筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される	【請求項１】筒状部と，筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し，非使用時にピン部は弾性部材によって筒状部内に収容され，使用しないときには手でどの部分に触れてもピン部が動くことはなく，使用時にロッドによって筒状部の上部に設けられた孔部を通じて押圧され，下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である押しピンと，該押しピンを内部に複数収納しうる空洞部と，該空洞部の一方の端部に設けられた前記筒状部の上部に設けられた孔部を通じて押しピンを押圧するロッドと，該ロッドの対向部に設けられた開口部と，前記空洞部の他方の端部

孔部を通じて押入部材により押圧され，下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である押しピンを内部に収納しうる空洞部と，該空洞部の一方の端部に設けられた前記筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押しピンを押圧する押圧部と，該押圧部の対向部に設けられた開口部と，前記空洞部の他方の端部側に設けられ，押しピンを前記一方の端部側に移動させる弾性部材を有する，押しピンのカートリッジ。	側に設けられ，押しピンを前記一方の端部側に移動させる弾性部材を有する，押しピンおよびそのカートリッジ。

（３）手続の経緯

平成17年8月22日　：拒絶理由通知（「明りょうでない」との拒絶の理由は示されていない）
平成18年3月22日　：拒絶査定及び補正却下の決定
（「明りょうでない」との拒絶の理由は示されていない）
平成18年4月27日　：拒絶査定不服審判の請求（不服2006-8167号）
平成18年5月26日　：手続補正（上記「補正後」の発明参照）
平成20年9月12日　：「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
（補正事項２）補正前の請求項２における「押しピンを内部に収納しうる空洞部と」及び「押しピンのカートリッジ。」を、補正後の請求項１においては、「押しピンと、該押しピンを内部に・・・収納しうる空洞部と」及び「押しピンおよびそのカートリッジ。」にする補正。 （補正事項２について） 補正後の請求項１の「筒状部と、筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し、・・・下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である押しピンと、」における「押しピンと、」は、末尾の「・・・を有する、押しピンおよびそのカートリッジ。」における「有する」に対応しているから、補正後の請求項１における上記「押しピン」は、補正後の請求項１に係る発明である「押しピンおよびそのカートリッジ」の構成に含まれる。 　一方で、補正前の請求項２の「筒状部と、筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し、・・・下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である押しピンを」における「押しピンを」は、直後に続く「内部に収納しうる」に対応しているから、補正前の請求項２における上記「押しピン」は、内部に収納しうる一例であって、それ自体は補正前の請求項２に係る発明である「押しピンのカートリッジ」の構成に含まれない。 　したがって、（補正事項２）は、補正前の請求項２に係る発明の構成に含まれていない「押しピン」を新たに構成として付加するものであって、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限

<table>
<tr><td colspan="2">定するものではない。
　よって、（補正事項２）は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項各号に掲げる…明りようでない記載の釈明のいずれを目的とするものではないから、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項各号の規定に違反するものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
（イ）　…「押しピン」の構造については，本件補正前の請求項２において，「筒状部と，筒状部に収容された弾性部材及びピン部とを有し，非使用時にピン部は弾性部材によって筒状部内に収容され，使用時に筒状部の上部に設けられた押入部材が挿入される孔部を通じて押入部材により押圧され，下部に設けられた孔部からピン部先端が外部に突出する構造である押しピン」と記載されていたところ，本願発明２は，そのような「押しピン」と「カートリッジ」とから成るものであることも記載されていたのであるから，「カートリッジ」だけでなく，上記構造により特定される「押しピン」も本件補正前の請求項２における必須の構成要件であった。
　（ウ）　…補正事項２は，拒絶理由通知が，引用刊行物１記載の画鋲刺入装置において，引用刊行物２記載の画鋲を収容することにより，本願請求項２記載の発明の如く構成することは当業者が容易になし得たものであると指摘したのに対し，本願発明は引用刊行物２に記載された画鋲とは異なる特定の構成の押しピンとカートリッジの組合せに係るものであることを明瞭にすることを目的としたものであるから，同補正事項に係る補正は「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」にほかならない。
　（エ）…補正事項２は，本願発明２が「押しピン」とこれと組になった「カートリッジ」とから成ることを明瞭にするための補正であり，…「明りょうでない記載の釈明」を目的とした補正であるから，補正事項２に係る本件審決の判断は誤りである。</td><td>被告の主張
　（イ）　…本件補正前の請求項２の記載に接した当業者は，本願発明２について，「押しピンのカートリッジ」の発明として，「押しピンを内部に収納しうる空洞部」，「押しピンを押圧する押圧部」，「開口部」及び「押しピンを一方の端部側に移動させる弾性部材」との構成を有するものと理解するものである。
　つまり，本件補正前の請求項２において，「押しピン」は，それ自体としてカートリッジを構成するものではなく，カートリッジの構成要素である「空洞部」，「押圧部」及び「弾性部材」を特定する意味しか有しないのであり，本願発明２において，「押しピン」は必須構成要件ではないというべきである。
　そして，本件補正前の請求項２において，「押しピン」の構成が具体的に記載されているのは，「…押しピンを内部に収納しうる空洞部」との箇所であり，この「収納しうる」との記載は「収納することが可能である」ことを意味するから，本願発明２の「空洞部」は，他の構成の押しピンを収納することを排除するものではないと解釈するのが自然である。
　したがって，本件補正前の請求項２に開示された特定の構成の「押しピン」は，「内部に収納しうる一例」であるとした本件審決の判断に誤りはない。
　（ウ）　また、「明りょうでない記載の釈明」は，本来，拒絶理由通知において拒絶の理由が示された事項についてのみ許容されるものであるところ，…拒絶査定の理由となる…拒絶理由通知及び…補正却下の決定のいずれにおいても，「押しピ</td></tr>
</table>

	ンのカートリッジ」が「明りょうでない」との拒絶の理由は示されていないから，補正事項２が「明りょうでない記載の釈明」であるとする原告の主張は，この点においても失当である。

裁判所の判断

（イ)…本件補正前の請求項２の記載からは，「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を本願発明２の対象とするものであったと解することが可能であったところ，その反面，「押しピン」を当該発明の対象とするものではなく，「カートリッジ」のみを対象とするものであったと解する余地もないわけではなく，明りょうでない記載といわざるを得ないものであったのであるから，補正事項２は正にその明りょうでない記載を釈明するものであるということができる。

（ウ)…拒絶理由通知書には，拒絶の理由として，…請求項２に係る発明（本願発明２）については，引用発明１の画鋲刺入装置において，引用発明２の画鋲を収容することによって，本願発明２のように構成することは容易である旨記載されていることが認められる。

これに対し，補正事項２は，前記認定の経緯からして，本願発明２が「押しピン」と「カートリッジ」と，その両者を当該発明の対象とするものであることを明示することにより，上記拒絶理由通知書において指摘された本願発明２に係る拒絶の理由を回避しようとするものであると認められるから，補正事項２が「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの」であるということが妨げられるものではなく，被告の主張を採用することはできない。

（エ）以上によると，補正事項２に係る補正は，法１７条の２第４項４号が規定する「明りょうでない記載の釈明」を目的とするものというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、拒絶理由通知で記載不備が指摘されていない場合であっても、補正が明りょうでない記載を釈明するものであって、拒絶理由（新規性・進歩性欠如の拒絶理由も含む）を回避しようとするものであれば、「明りょうでない記載の釈明」を目的とするものに該当することを判示すものであり、審査基準第Ⅲ部第Ⅲ節5.3[17]に記載された解釈とは異なる解釈を示した判決といえる。

---

[17] 「拒絶理由通知で指摘していなかった事項についての補正によって、既に審査・審理した部分が補正され、新たな拒絶理由が生じることを防止するため、「明りょうでない記載の釈明」は、拒絶理由通知で指摘された拒絶の理由に示す事項についてするものに限られている。」
（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第Ⅲ節　最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正　3頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_iii.pdf ［最終アクセス日:2014年10月22日］

〔特殊な出願〕

裁判例分類	61：分割出願の要件（実体的要件、形式的要件）を満たすかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	実体的要件を満たすかどうかを判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂事件」（特許異議の申立て） 知財高判平成18年4月27日（平成17年（行ケ）第10623号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-136724号（特開2001-356483号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第44条第1項
裁判体	知財高裁第1部　篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、高感度、高解像性で、耐熱性、引置き経時安定性、焦点深度幅特性及びレジスト溶液の保存安定性に優れるとともに、基板依存性がなくプロファイル形状の優れたレジストパターンを形成できる紫外線、遠紫外線、ＫｒＦ、ＡｒＦなどのエキシマレーザー、Ｘ線、及び電子線などの放射線に感応する化学増幅型のポジ型レジスト組成物に関する。

（２）原出願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載

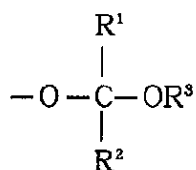
「ア　「従来，ＩＣやＬＳＩなどの半導体素子は，ホトレジスト組成物を用いたホトリソグラフイー，エッチング，不純物拡散及び配線形成などの工程を数回繰り返し製造されている。…。

上記化学増幅型レジストとしては，例えばポリヒドロキシスチレンの水酸基をｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分とオニウム塩などの酸発生剤を組み合わせたレジスト組成物が米国特許４，４９１，６２８号明細書に提案されている。」（段落【０００２】…～【０００４】）

イ　「しかしながら，上記レジスト組成物は，解像度，焦点深度幅特性において十分なものでない上に，…レジストパターン上部が庇状に連なってしまうブリッジングの問題がある。・・・

…本発明者等は，…酸の作用によりアルカリ水溶液に対する溶解性が増大する樹脂成分として，異なる２種の置換基を特定の割合でそれぞれ置換し，かつ特定の分子量と特定の分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）を有するポリヒドロキシスチレンの混合物及び放射線の照射により酸を発生する化合物を使用し，さらに有機カルボン酸化合物を配合することで，…本発明を完成したものである。」（段落【０００５】…～【０００９】）

ウ…上記目的を達成する本発明は，（Ａ）酸の作用によりアルカリ水溶液に対する溶解性が増大する樹脂成分，（Ｂ）放射線の照射により酸を発生する化合物，及び（Ｃ）有機カルボン酸化合物を含むポジ型レジスト組成物において，（Ａ）成分が（ａ）水酸基の１０～６０モル%が一般式化２【化２】

$$-O-\underset{R^2}{\overset{R^1}{C}}-OR^3$$

（式中，R^1は水素原子又はメチル基であり，R^2はメチル基又はエチル基であり，R^3は炭素数１～４の低級アルキル基である。）で表わされる残基で置換された重量平均分子量８，０００～２５，０００，分子量分布…１．５以下のポリヒドロキシスチレンと（ｂ）水酸基の１０～６０モル%がｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシ基で置換された重量平均分子量８，０００～２５，０００，分子量分布（…）１．５以下のポリヒドロキシスチレンとの混合物である…ポジ型レジスト組成物に係る。」（段落【００１２】…～【００１３】）

エ　「上記（Ａ）樹脂成分の混合割合は，（ａ）成分が３０～９０重量%，（ｂ）成分が１０～７０重量%，…の範囲がよい。」（段落【００１４】）

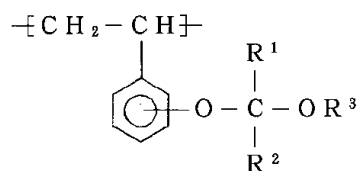
オ　実施例１ないし３には，製造例１（段落【００７０】）で得られた（ｂ）成分のポリヒドロキシスチレン３ｇと，製造例２（段落【００７１】）で得られた（ａ）成分のポリヒドロキシスチレン３ｇとを用いたことが示されている。」

（判決より抜粋）

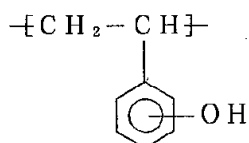
（３）特許請求の範囲の記載（訂正後）（請求項1及び2記載）（順に「本件発明1」、「本件発明2」）

【請求項１】一般式

【化１】

$$-\!\!\left[CH_2-CH\right]\!\!-\quad (\text{CH に結合したベンゼン環}) -O-\underset{R^2}{\overset{R^1}{C}}-OR^3$$

（式中，R^1は水素原子又はメチル基，R^2及びR^3はメチル基又はエチル基である）で表わされる構成単位１０～６０モル%と，式

【化２】

$$-\!\!\left[CH_2-CH\right]\!\!-\quad (\text{CH に結合したベンゼン環}) -OH$$

で表わされる構成単位９０～４０モル%で構成され，かつ重量平均分子量８，０００～２５，０００，分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）１．５以下を有するポリ（ヒドロキシスチレン）誘導体からなるＫｒＦエキシマレーザーのための化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂。

【請求項２】請求項１記載のＫｒＦエキシマレーザーのためのポジ型レジスト用基材樹脂を含有する化学増幅型ポジ型レジスト組成物をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを含む溶剤に溶解してなるレジストパターン形成用溶液。

（４）手続の経緯

平成7年10月30日　：　原告（特許権者）による特許出願（原出願）（特願平7-305113号）（上記「原出願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載」を参照）

平成12年3月29日　：　原告による上記原出願の一部につき分割出願（子出願）（特願2000-91921号）

平成13年5月7日　：　原告による上記子出願の一部につき分割出願（孫出願、本件出願）（上記「特許請求の範囲の記載」を参照）

平成15年4月11日　：　特許権の設定登録（本件特許）

平成15年12月18日　：　被告による特許異議の申立て（異議2003-73033号）

平成17年3月15日　：　原告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成17年6月20日　：　「訂正を認める。…特許を取り消す。」との決定

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">決定（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…原明細書には，本件発明のポリ（ヒドロキシスチレン）誘導体のみを樹脂成分（基材樹脂）として用いることについては，何ら記載されておらず，また，自明であるとすることもできないから，本件発明１及び…本件発明２…は，原明細書に記載された発明であるとすることはできない。したがって，本件に係る特許出願は，特許法第４４条第１項に規定する特許出願であるとは認められず，その出願日は，現実の出願日である平成１３年５月７日である。…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>(2)　原出願の願書に最初に添付した明細書（…「原明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１には，「（A）…，（B）…，及び（C）…を含有するポジ型レジスト組成物において，(A)成分が（ａ）水酸基の１０～６０モル%が一般式化１【化１】
$$-O-\underset{R^2}{\overset{R^1}{C}}-OR^3$$
（式中，R^1は…，R^2は…，R^3は…）で表わされる残基で置換された重量平均分子量８，０００～２５，０００，分子量分布（…）１．５以下のポリヒドロキシスチレンと（ｂ）水酸基の１０～６０モル%がｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオ</td><td>(1)　本件発明１は，ＫｒＦエキシマレーザーのための化学増幅型ポジ型レジスト組成物における基材樹脂として，「本件発明１の【化１】で表される構成単位１０～６０モル%と本件発明１の【化２】で表される構成単位９０～４０モル%とで構成され，かつ重量平均分子量８，０００～２５，０００，分子量分布１．５以下を有するポリヒドロキシスチレン誘導体」（以下「本件発明１のポリヒドロキシスチレン誘導体」という。）を単独で用いる場合を包含するものであることは明らかである。
　一方，原明細書には，従来の技術につき，「上記化学増幅型レジストとしては，例えばポリヒドロキシスチレンの水酸基をｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分とオニウム塩などの酸発生剤を組み合わせたレジスト組成物</td></tr>
</table>

キシ基で置換された重量平均分子量８，０００～２５，０００，分子量分布（…）１．５以下のポリヒドロキシスチレンとの混合物であることを特徴とするポジ型レジスト組成物」に係る発明が記載されており…，また，発明の詳細な説明には，「（ａ）成分」の例として，水酸基の一部が，１－エトキシエトキシ基で置換されたポリヒドロキシスチレンの製造例が示され（製造例２，比較製造例），また，上記一般式の基の具体例として，１－メトキシエトキシ基，１－エトキシエトキシ基，…など（段落【００１４】）が記載されており，これらは，本件発明１の【化１】において，R^1が水素原子又はメチル基，R^2及びR^3がメチル基又はエチル基に相当する基である。

(3)　決定は，「これらの記載（注，原明細書の記載）から明らかなように，原明細書に記載された上記（ａ）成分は，本件発明のポリ（ヒドロキシスチレン）誘導体に相当するものである。しかしながら，原明細書には，樹脂成分（基材樹脂）として，（ａ）成分と（ｂ）成分の混合物を用いることが記載されているだけで，（ａ）成分からなる樹脂成分，すなわち（ａ）成分のみを樹脂成分（基材樹脂）として用いることについては，何ら記載されておらず，示唆する記載もない。」…と説示する。

しかし，当業者において，化学増幅型ポジ型レジストの樹脂成分として，２種のポリヒドロキシスチレンである（ａ）成分と（ｂ）成分とを混合して用いるという発想は，突然生ずるものではなく，まず，（ａ）成分又は（ｂ）成分をそれぞれ個別に樹脂成分として用いるとの発想を生じ，次いで，それぞれを用いてレジスト組成物を調製して効果を確認し，その後，それらを混合して用いることが発想されるはずである。したがって，原明細書の実施例１ないし３には，製造例１で得られた（ｂ）成分のポリヒドロキシスチレン誘導体と製造例２で得られた（ａ）成分のポリヒドロキ

が米国特許…明細書に提案されている。」（段落【０００４】）との記載があり，そのような従来のレジスト組成物に問題があることから（段落【０００５】～【０００８】），原明細書記載の発明は，同明細書の【化１】で示される，「アルコキシアルキルオキシ基」で部分的に置換されたポリヒドロキシスチレン誘導体である（ａ）成分と，「ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシ基」で部分的に置換されたポリヒドロキシスチレン誘導体である（ｂ）成分（原明細書において従来から公知の樹脂成分として記載されたもの）との混合物を用いることを必須の構成要件としたものである。

(2)　そうすると，原明細書記載の発明においては，（ａ）成分，すなわち，本件発明１のポリヒドロキシスチレン誘導体を単独で用いることについては，何ら認識されていないとするのが相当であり，本件発明１のポリヒドロキシスチレン誘導体のみで，ＫｒＦエキシマレーザーのための化学増幅型ポジ型レジスト組成物における基材樹脂として使用し得ることは，原明細書に記載されていないばかりでなく，原明細書の記載から自明であるとすることもできない。したがって，本件出願は，…旧４４条１項に規定する適法な分割出願であるとは認められないから，その出願日を現実の出願日である平成１３年５月７日であるとした決定に誤りはない。

(3)　原告は，…まず，（ａ）成分又は（ｂ）成分をそれぞれ個別に樹脂成分として用いるとの発想を生じ，次段階としてそれらを混合して用いることが発想されるはずであるから，原明細書には，（ａ）成分を単独で樹脂成分として用いた場合についても，潜在的に示されているとみるのが相当である旨主張する。しかし，原明細書には，従来技術として，基材樹脂が（ｂ）成分のみからなるものを記載するとともに，従来技術における欠点を解決する目的で，公知の（ｂ）成分に加えて，

<table>
<tr><td>シスチレン誘導体を用いることが記載されているところ，…製造例２で得られた（ａ）成分を単独で個別に樹脂成分として用いた場合も潜在的に示されているとみるのが相当である。</td><td>さらに（ａ）成分を混合したものを用いることが記載されているにすぎないから，原明細書に，（ａ）成分のみを単独で用いた場合も潜在的に示されているとすることは，到底できない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
(3)　…原明細書には，化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について，従来技術として，ポリヒドロキシスチレンの水酸基をｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分が知られていたところ…，そのような樹脂を用いることによる問題を克服するため，「樹脂成分として，異なる２種の置換基を特定の割合でそれぞれ置換」したものを用いることとした…こと，また，その異なる２種の置換基とその割合として…（A)樹脂の（ａ)成分と（ｂ)成分をそれぞれ特定の割合で用いることとしたこと…，実施例１ないし３において，製造例１で製造された（ｂ)成分及び製造例２で製造された（ａ)成分をともに用いたことが記載されている…。
　このように，原明細書には，当該樹脂について，（ａ)成分及び（ｂ)成分を双方ともに使用することが記載され，（ａ)成分単独及び（ｂ)成分単独を使用することが明示的に記載されてないだけでなく，従来技術で使用されていた（ｂ)成分に対し，（ａ)成分を加えることが述べられているのであって，従来，用いられていなかった（ａ)成分について単独で用いることは何ら示唆されていないし，原明細書の記載を子細に検討しても，（ａ)成分を単独で使用することが原明細書に記載した事項から自明な事項であるとはいえない。
　本件各発明は，…化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂につき，（ａ)成分を単独で使用するものを含むものであるから，原明細書には，化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について，（ｂ)成分を使用せず，（ａ)成分を単独で使用するものを含むものであるという本件各発明の技術的事項は，記載されていないし，原明細書の記載からそれらの技術的事項が自明な事項であるともいえないことが明らかである。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

「本件各発明は，…（ａ)成分を単独で使用するものを含むものである」ところ、「原明細書には，化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について，（ｂ)成分を使用せず，（ａ)成分を単独で使用するものを含むものであるという本件各発明の技術的事項は，記載されていない」との判示は分かりやすく、また、判例安定度は高いと考えられる。

また、本判決の判示事項の内容は、本事案の技術分野に限らずに適用されるべき判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例分類	61：分割出願の要件（実体的要件、形式的要件）を満たすかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	実体的要件を満たすかどうかが争点となり、満たすと判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「折畳コンテナ事件」（無効審判） 知財高判平成22年2月25日（平成21年（行ケ）第10352号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-239078号（特開2000-72141号公報）
結論	認容
関連条文	（旧）第44条第1項
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、中平健裁判官、上田洋幸裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、各種工業部品等を収納し、輸送・運搬する際に使用する折畳可能な折畳コンテナに関するものである。従来の折畳コンテナでは、折畳側板が独立した二枚の板同士を蝶番等の金具で屈曲自在に連結して構成され、その折畳側板が底板に対しても蝶番等の金具で連結されているため、構成部品点数と組立工数が多くなってコスト高になる問題点があり、それを解決するため、プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することによりヒンジ部を形成した構造としている。切断の切り口は、側板を起立させた状態で、寸断された中芯の端面同士が突き合わさる状態となる。

（２）原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（原出願当初明細書等）の記載

「ア　【０００２】【従来の技術】この種の折畳コンテナとして，…ように構成された折畳コンテナが提案されている。

イ　【０００３】【発明が解決しようとする課題】しかし，この種の折畳コンテナは，両側の折畳側板の下縁部がフリーな状態となるため，そのままフリーの状態にした場合はコンテナの強度が低下し，強度を保持させるためには，両折畳側板の下縁部と底板の２辺部との間に強固な嵌合機構を設けて両部分を嵌合させる必要があり，嵌合機構などが複雑になり，コンテナの折畳や組立て操作が複雑化する問題があった。

ウ　【０００４】本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、充分な強度を有すると共に、容易に折畳と組立て操作を行うことができる折畳コンテナを提供することを目的とする。

エ　【０００５】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の折畳コンテナは、矩形枠状の上枠と、上枠の相対向する２辺部に上端の保持部が固定される内側板と、上枠の相対向する他の２辺部に上端の保持部が固定され内側板の外側に配設される外側板と、を備え、内側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され、外側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に、内側板に対し十文字に交差し且つ底板と底板を重ね合せるよう

に配設され、内側板の側板と外側板の側板の略中央部に折畳時に内側に入るヒンジ部が設けられたことを特徴とする。」（判決より抜粋）

「【００１１】この内側板２は、凹部１ａに差し込む保持部２ａと、保持部２ａに続く側板２ｂと、側板２ｂに続く底板２ｃとから構成され、各部分は、繰り返し折り曲げ可能なヒンジ部を介して一体的に形成される。…。また、側板２ｂの中央部に水平なヒンジ部２ｄが設けられ、側板２ｂはヒンジ部２ｄを内側に入れるように折畳み可能である。

【００１２】外側板３は、内側板と同様に、凹部１ａに差し込む保持部３ａと、保持部３ａに固定壁部３ｅを介して続く側板３ｂと、側板３ｂに続く底板３ｃとから構成され、各部分は、繰り返し折り曲げ可能なヒンジ部を介して一体的に形成される。…。また、側板３ｂの中央部に水平なヒンジ部３ｄが設けられ、側板３ｂはヒンジ部３ｄを内側に入れるように折畳み可能である。」

（特開平6-211240号公報より抜粋）

【図４】

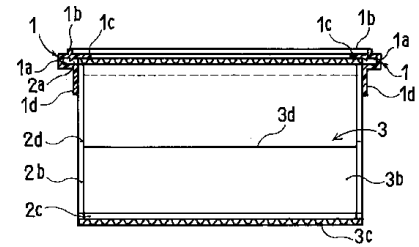
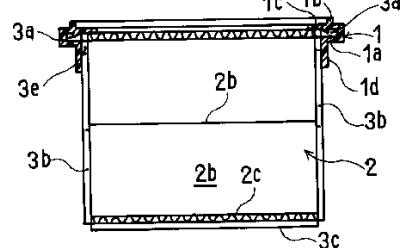
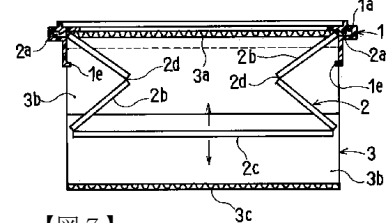
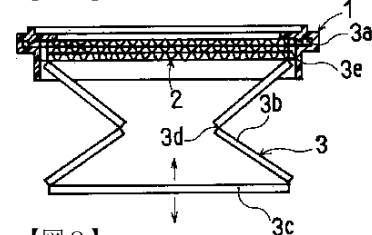
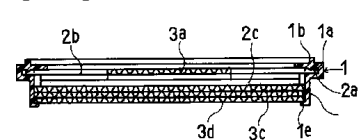
【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

「オ　【００１８】なお、上記実施例の内側板２と外側板３では、プラスチック段ボールの厚さの一部を切断してヒンジ部としたが、単に折り曲げてヒンジ部とすることもでき、また、他の蝶番形のヒンジとすることもできる。また、内側板２と外側板３は、プラスチック段ボールの他、プラスチック板、金属板、紙製段ボール等により形成することもできる。

カ　【００２４】【発明の効果】以上説明したように，本発明の折畳コンテナによれば，上枠に両端を保持され十字状に交差して配置されたコ字状の内側板と外側板により，コンテナの側壁部を形成するため，フリーの端部によって強度が低下することはなく，複雑な構造の嵌合機構を必要としないため，構造が簡単で，低コストで容易に製造することができ，組立て・折畳み操作を簡単に行うことができる。また，コンテナの底部が内側板と外側板の底板により二重底となるため，コンテナの強度が増大し，重量物を収納して搬送することも可能となる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲の記載（本件出願の請求項1を記載）

【請求項１】高さの途中に水平なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれるようになっている側板を有する折畳コンテナにおいて，次の（ａ）～（ｄ）の要件を備えてなることを特徴とする。

（ａ）二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチック段ボールで前記側板を形成する。

（ｂ）前記プラスチック段ボールは，中芯の向きが側板の高さ方向に向かうように使用方向を設定する。

（ｃ）前記ヒンジ部は，プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することにより形成する。

（ｄ）プラスチック段ボールの前記切断の切り口は，側板を起立させた状態で，寸断された中芯の端面同士が突き合わさる形態にする。

（４）手続の経緯

平成5年1月12日　：　原告（特許権者）による特許出願（原出願）（特願平5-3539号）（上記「原出願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載」を参照）
平成11年8月26日　：　原告による上記原出願の一部につき分割出願（本件出願）（上記「特許請求の範囲の記載」を参照）
平成14年7月26日　：　特許権の設定登録（本件特許）
平成21年2月27日　：　被告による特許無効審判の請求（無効2009-800050号）
平成21年9月29日　：　「…請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(1)　原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（…「原出願当初明細書等」という。）には，その目的，それを達成するための手段及びその効果の記載から見て，「内側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され，外側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に，該内側板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配設された構造」（以下，「原出願発明構造」という場合がある。）を特徴的に有する折畳コンテナについての発明（以下，「原出願発明」という。）が記載されていたと認められる。 (2)　本件出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載の発明（以下「本件当初発明」という。）は，底板の周囲を四枚の側板で囲った箱形の組立状態に変化する折畳コンテナにおいて，対向関係にある二枚の屈曲自在な側板と底板とを一体構造にして構成した折畳コンテナと言える。そして，本件当初発明は，この対向関係にある二枚の側板が，二組あることは明らかであると言えるものの，この二組が，共に，その二枚の側板と底板とが一体構造に形成されている，すなわち，底板の両側に側板を連設して形成されているとは特定されておらず，また，底板が，少なくとも，二枚あるとも特定されていないことからも，原出願発明構造を有することを，必ずしも，問わない発明といえることは明らかである。 　その一方で，<u>原出願当初明細書等には，原出願発明構造を有する原出願発明が記載されていたとはいえるものの，本件当初発明が記載されていたとする理由は見当たらない</u>。 (3)　本件特許発明は，側板を有する折畳コンテナで，更に，コンテナであることから底部を有することは自明ということができるものの，<u>底板に側板を連設して形成されていることすら特定されていない</u>ことからも，原出願発明構造を有することを，必ずしも，問わない発明といえることは明らかである。その一方で，<u>原出願当初明細書等には，原出願発明構造を有する原出願発明が記載されていたといえるものの，本件特許発明が記載されていたとする理由は見当たらない</u>。 　してみると，本件出願時においても，また，本件特許査定時においても，本件出願は，特許法４４条１項の規定に違反している…。

判決	
原告の主張 …本件特許発明が，特許法４４条１項の分割出願の要件を充足するか否かの判断に当たって，審決の認定した「原出願発明構造」と同一でなければならないとする根拠はない。審決は，原出願当初明細書等に本件特許発明の構成が記載されていることを認めておきながら，原出願の特許請求の範囲に記載された発明ではないとして，本件特許発明が，特許法４４条１項の分割出願の要件を充足していないと判断した点に誤りがある。	**被告の主張** …本件特許発明の目的と効果は，原出願当初明細書等の記載から客観的に解釈された発明の目的と効果に基づいて認定されるべきである。審決は，原出願当初明細書等の記載から「原出願発明構造」を認定したものであり，同認定に誤りはない。
裁判所の判断 …本件特許発明のすべての構成が，原出願当初明細書等に記載されている。 まず，本件特許発明の構成中，「高さの途中に水平なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれる側板を有する折畳コンテナ（であること)」，及び「(ａ）二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチックダンボールで前記側板を形成する（こと)」との構成は，原出願当初明細書等の図面に記載されている。 次に，本件特許発明の構成中「(ｂ）前記プラスチックダンボールは，中芯の向きが側板の高さ方向に向かうように使用方向を設定（されていること)」，「(ｃ）前記ヒンジ部は，プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することにより形成（されていること)」及び「(ｄ）プラスチック段ボールの前記切り口は，側板を起立させた状態で，寸断された中芯の端面同士が付き合わさる形態にする」との各構成は，…から窺えることを併せると，原出願当初明細書等に記載されているか又は同記載から自明であると認めることができる。 そうすると，本件特許発明は，原出願に係る特許請求の範囲の記載，当初明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を総合して認定される発明であるということができるから，特許法４４条１項所定の要件を充足する。 …特許法４４条１項の要件を充足するためには，本件特許発明が，原出願に係る当初明細書，特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断すれば足りる。これに対して，審決は，本件特許発明が，原出願に係る当初明細書，特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断するのではなく，審決が限定して認定した「原出願発明構造」と，本件特許発明を対比し，本件特許発明は，「原出願発明構造」における構成中の「底板に側板を連設して形成されていること」が特定されていないことを理由として，本件特許発明が，原出願当初明細書等に記載されていないとの結論を導いた。 しかし，審決の判断は，①原出願当初明細書等の全体に記載された発明ではなく，「原出願発明構造」に限定したものと対比をしなければならないのか，その合理的な説明がされていないこと，②審決が限定的に認定した「原出願発明構造」の「底板に側板を連設して形成されていること」との構成に関して，本件特許発明が特定していないことが，何故，本件特許発明が原出願当初明細書等に記載されていないことを意味するのか，その合理的な説明はない。審決の判断手法及び結論は，妥当性を	

欠く。

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準は、分割出願の主要な要件について、補正の要件と同様であるべきとし、「分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」を挙げている（審査基準第Ｖ部第1章第1節2.2)。本判決も、「特許法４４条１項の要件を充足するためには，本件特許発明が，原出願に係る当初明細書，特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断すれば足りる。」としており、審査基準とほぼ同趣旨である（判決の「及び図面」は「又は図面」の誤りと思われる)。

本判決の判示内容は、審査基準と同趣旨であり、理解も容易であるが、本判決の射程を広く捉えることは、妥当でないと考える。本判決は、個々の技術事項が原出願の明細書等に開示されていることをもって当該個々の技術事項から成る本件特許発明が原出願の明細書等に開示されているとしているが、原出願の明細書等に個々の技術事項が開示されているからといって、それらを組み合わせた技術思想が必ずしも原出願の明細書等に開示されているとはいえない場合もある。技術事項の組み合わせ方によっては、原出願の明細書等に開示されていない発明を導き出してしまうこともある。

また、第44条第1項は、「二以上の発明を包含する特許出願の一部を…」としており、分割出願されるものは発明として原出願において開示されたものであることを要求している。

本判決は、この点も踏まえた上で結論を導いたと思われ、単に個々の技術事項が開示されていることのみをもって分割要件を満たすとしたのではないと思われる。そのような意味で、「個々の技術事項が開示されていることのみをもって分割要件を満たす」との本判決の射程を広く捉えることは、妥当ではないと考えられる。

〔その他〕

裁判例分類	71：国内優先権の効果が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「通信回線を用いた情報供給システム事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年5月30日（平成17年（行ケ）第10420号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-208464号（特開2004-147293号公報）
結論	棄却
関連条文	第42条第1項
裁判体	知財高裁第1部　篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

2．事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、自宅等の被監視エリアに設置された監視端末で得られた情報をインターネットや電話網からなる通信回線網により供給する情報供給システムであり、中継側である管理コンピュータ側には、利用者ＩＤと利用者ＩＤに対応した監視端末の電話番号もしくはアドレスデータとがデータベース登録されており、認証データが登録情報と一致した時、管理コンピュータが制御部に働きかけて監視端末に通信回線により情報を供給させるようにした発明である。監視端末への接続が不能であるか又は監視端末から情報が送信されない場合、異常通知が利用者に送信される。

（2）基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点

基礎出願 （基礎出願明細書）特願2000-17279号	優先権主張出願 （請求項1のみ記載）（本願発明）
ア　「【発明の属する技術分野】本発明は，電話回線システムを用いた特定領域の監視システムに…に関する。」（段落【０００１】） イ　「【発明が解決しようとする課題】そこで，本発明にあっては，電話回線（有線，無線を含む。）を利用して，…特定領域である例えば自宅内の様子を監視できるようにした電話回線システムを用いた特定領域の監視システムを提供することによって…モニターできるようにする電話回線を用いた情報供給システムを提供することを目的としている。」（段落【０００５】） ウ　「本発明の電話回線を用いた情報供給システムは，…中継側のみからしか情報を得られないた	【請求項１】インターネットや電話網からなる通信回線網の中に設置された管理コンピュータに於ける通信回線を用いた情報供給システムであって， 中継側である管理コンピュータ側に，利用者ＩＤと，この利用者ＩＤに対応付けられて登録された該利用者が監視したい場所に設置されている監視端末に付与されている電話番号もしくはアドレスデータと，が登録されている利用者 データベースを備え， インターネットや電話網からなる通信回線網を利用してアクセスしてくる利用者の電話番号，ＩＤ番号，アドレスデータ，パスワードなどの認証

め，情報の秘匿性が向上する。」（段落【０００７】） エ　「家屋の部屋１００内には，通信端末の１例としての電話機８が設置されており，この電話機８には制御部として機能する制御端末５が連絡されている。制御端末５には，アンテナ６が設けられており，前記した制御装置４に対して所定の制御信号を送れるようになっている。」（段落【００１４】） オ　「また，公衆回線９が，電話機８等の通信端末と接続されているのは当然であるが，…公衆回線９からこの電話機８を通過させずに，直接制御端末５もしくは制御装置４に回線接続して，監視手段の情報を外部に取り出すシステム構造としてもよい。」（段落【００１６】） カ　「９は，公衆回線網であり，各種公衆電話機１３，一般電話機に，パーソナルコンピュータ１４，さらにモバイル端末である携帯電話１１やモバイルコンピュータ１５との通信中断部（注，「通信中継部」の誤記と認める。）である基地局１０に連絡されている。」（段落【００１８】） キ　「公衆回線網９間には，中継局１７が位置し，この中継局１７は，データを処理してサービスする仲介コンピュータ等で構築されたシステムである。」（段落【００１９】）」（判決より抜粋）	データの内少なくとも一つの特定情報を入手する手段と， 　この入手した特定情報が，前記利用者データベースに予め登録された登録情報と一致するか否か検索する手段と， 前記特定情報と登録情報とが一致したとき，前記アクセスした利用者側と予め契約されて利用者ＩＤに対応付けられて登録されている電話番号もしくはアドレスデータを用いて，前記管理コンピュータがインターネットや電話網からなる通信回線網を利用して監視端末に働きかける手段と， 　前記監視端末には，中継側である前記管理コンピュータを認証可能な認証データが登録されており，この認証データにより前記管理コンピュータを認定した前記監視端末から，監視手段で捕捉したデータとして送信される情報を入手する手段と， 　前記監視端末から入手した情報を，前記管理コンピュータが，インターネットや電話網からなる通信回線網を用いて，予め契約し登録されている前記アクセスした利用者に供給する手段と， 　前記管理コンピュータから前記監視端末の通信端末に接続不能な状態，若しくは監視手段からの情報が前記管理コンピュータに送信されてこない状態が，前記管理コンピュータで確認された時に，所定の異常通知をアクセスした利用者に送信する手段と， 　からなる通信回線を用いた情報供給システム。

（３）考慮された技術常識等

（ｉ）甲６文献：株式会社産業調査会事典出版センター平成12年6月1日発行の「情報通信活用事典」

「…もっとも狭い意味でのインターネットは，『ＴＣＰ／ＩＰプロトコルで常時相互接続されているネットワークの集合体』である。ＴＣＰ／ＩＰは，別名インターネット・プロトコル・スイートとも呼ばれており，インターネットとは切っても切れない関係である。…やや広い意味でのインターネットでは，ダイアルアップ接続などによる一時的なネットワーク接続や，パソコン通信サービス，ＵＵＣＰなどＴＣＰ／ＩＰ以外のプロトコルによる接続を含んだものである…。このふたつの定義のインターネットは，英語ではthe Internetと固有名詞として表現されている。もっとも広い意味のインターネットは，単にネットワーク同士の接続を意味しており，英語ではinternetと表記される。」

（判決より抜粋）

（４）手続の経緯

平成12年1月26日　：　特許出願（特願2000-17279号）（基礎出願）
平成12年5月31日　：　上記基礎出願を基礎とした国内優先権を主張する特許出願（特願2001-542109号）
平成15年8月22日　：　国内優先権を主張する特許出願の一部を分割した特許出願（本件出願）
平成16年5月28日　：　拒絶査定（本件出願）
平成16年7月5日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2004-13939号）
平成16年12月24日　：　手続補正（上記「優先権主張出願」に記載の発明を参照）
平成17年3月1日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)　審決は，…本願発明は，国内優先権主張の基礎となった…「基礎出願」…の願書に最初に添付した明細書又は図面（…「基礎出願明細書」という。）に開示されていないから，優先権主張の利益を享受できないとした上で，本願発明は，…特許法２９条の２の規定により，特許を受けることができないとした。
(1)　審決は，「請求項１に係る発明（…『本願発明』という。）は，上記国内優先の基礎となった…基礎出願明細書…に開示がない『インターネット』，…等の事項を発明の構成要素とするものであって，・・・国内優先の基礎となった出願の願書に添付された明細書又は図面に記載された発明とは認められない。」…として，本願発明は，少なくとも国内優先の利益を享受できないと判断した…。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…基礎出願明細書には，「インターネット」という用語は用いられていないが，利用者と仲介コンピュータとで構成される第１のネットワークと制御端末５と仲介コンピュータとで構成される第２のネットワークという，二つの異なるネットワークが，仲介コンピュータを介して，通信を可能とするシステムが開示されているから，基礎出願明細書には，「異なるネットワーク同士の接続」，すなわち，「やや広い意味でのインターネット」が記載されている。
(ｲ)…基礎出願明細書…によれば，制御端末５と仲介コンピュータ（中継局１７）との間では，画像情報の送受信が行われる。一方，文字に加え，</td><td>被告の主張
基礎出願明細書には，図１又は図４に公衆回線９の開示は認められるものの，公衆回線９は，インターネット網を経由せずに電話番号で電話できる公衆回線であるから，「インターネット」でないことは明らかであるし，同明細書には，公衆回線９を通じて，上記意味のインターネットや社内ＬＡＮに接続するとの記載や，インターネットプロバイダと呼ばれる業者に公衆回線を通じてダイヤルアップして，業者の保有する専用線を使ってインターネットに接続することの記載も示唆もないし，インターネットを特徴づける技術的特徴である「ＴＣＰ／ＩＰ」，…などの記載も一切ない。基礎出願明細書に開示された「電話回線を用いた情</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>画像データも扱えることからインターネット人口が爆発的に増加したのであって，…基礎出願時，コンピュータとパソコンをインターネット接続サービスでつなぐことが大勢であった。
…利用者側の携帯電話１１等と仲介コンピュータ（中継局１７）との通信経路である公衆回線９は，電話回線としてもインターネットとしても利用できる物理的回線網であることに照らせば，制御端末５と仲介コンピュータ（中継局１７）との通信経路である公衆回線９も，電話回線としてもインターネットとしても利用できる物理的回線網であると判断するのが自然である。</td>
<td>報供給システム」は，呼出側の携帯電話１１等と特定電話側の電話機８等とを公衆回線９，中継局１７を介して接続するのであり，インターネット以外の通信手段によって，十分実現できるから，公衆回線９を通じてさらにインターネットやＬＡＮに接続する必要性は全くない。
ウ(ｱ)　基礎出願明細書には，パーソナルコンピュータ１４，モバイルコンピュータ１５の使用が記載されているが，それらのコンピュータと制御端末５との間に中継局１７の仲介コンピュータが接続されたとしても，電話の公衆回線網が異なるネットワークに分離されることはなく，異なるネットワーク間の接続に必要なＴＣＰ／ＩＰプロトコルの必然性はないから，パーソナルコンピュータ等は，電話の公衆回線９のみに接続され，インターネットに接続する必要はない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">裁判所の判断
…本願発明の要旨の規定する「インターネット」は，管理コンピュータと監視端末との間及び管理コンピュータと利用者との間において，通信の経路として，電話網からなる通信回線網と選択的に利用されるという技術内容のものであるから，そのような技術内容を一切捨象した，単にネットワーク同士の接続を意味する「もっとも広い意味のインターネット」が，これに当たらないことは明らかであり，ＴＣＰ／ＩＰプロトコルで常時接続されているネットワークの集合体を意味する「もっとも狭い意味でのインターネット」か，あるいは，ダイヤルアップ接続等による一時的なネットワーク接続や，パソコン通信サービス，ＵＵＣＰなどによる接続も含んだ「やや広い意味でのインターネット」を意味すると解するのが相当である。
…基礎出願明細書に示されている発明において，中継局と制御端末（部屋内に置かれた電話機〔通信端末〕を経由する場合は，同電話機）との間の情報伝送は，公衆回線を通じてされるものであり，また，中継局と呼出側の登録者との間の情報伝送も，公衆回線を通じてされるものであると認められる。そして，ここでいう「公衆回線」として，「電話回線（有線，無線を含む)」が想定されていることは明らかであり，他方，基礎出願明細書には，…本願発明における「インターネット」を通信の経路として使用することを明示した記載はないし，基礎出願明細書の上記技術的事項を実現するために，技術的にインターネットの使用が不可欠であるとは認められない。
…基礎出願の出願時の技術水準が原告主張のような状態であったとしても，基礎出願明細書に記載されていない以上，そのような技術を取り込むことは許されない。むろん，必ず明細書に明記されていなければならないものではないが，優先権制度の趣旨は，基礎出願明細書に開示した事項について，先の出願日の利益を享受できるとするものであるから，記載されているに等しい事項と，記載に基づいて容易に認識できる事項とは区別すべきであり，インターネットが広く知られており，基礎出願明</td>
</tr>
</table>

細書に接した当業者が，基礎出願の発明を実施するのにインターネットを使ってもよいと認識したとしても，それだけでは，記載されていたに等しいと評価するには足りない。記載されているに等しい事項というためには，当業者において，明細書に当然に記載があると認識できる程度に自明となっていなければならないところ，基礎出願明細書がそのようなものとなっていないことは，明らかである。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決では、「インターネット」が基礎出願明細書に開示されているとする原告の主張が退けられ、審決がした優先権主張否認が支持された。

本判決は、優先権の効果を認めるかどうかを判断するに際して、「記載されているに等しい事項と，記載に基づいて容易に認識できる事項とは区別すべきであり」とし、「記載されているに等しい事項というためには，当業者において，明細書に当然に記載があると認識できる程度に自明となっていなければならない」との一般的基準を明快に示している。この点は、優先権主張の効果が認められるための要件は、補正が新規事項追加ではないとされるための要件と同じであるとする現在の審査基準第Ⅳ部第2章4.1[18]と同趣旨であり、技術分野によらず一般的に妥当するものといえる。

---

[18] 「後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による（新規事項の判断については、「第Ⅲ部第Ｉ節新規事項」を参照。）。」（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅳ部第2章　国内優先　2頁）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_iv-2.pdf　［最終アクセス日：2014年11月12日］

裁判例分類	71：国内優先権の効果が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	基礎出願に開示も示唆もない事項が優先権主張出願にて従属請求項として追加された場合の当該従属請求項、及びその引用元の請求項に関する優先権の効果をそれぞれ判断した事例である。

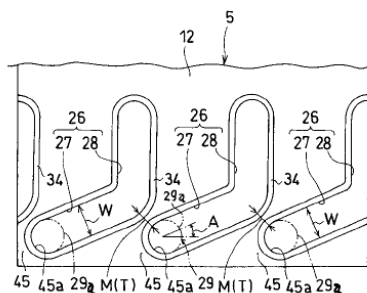
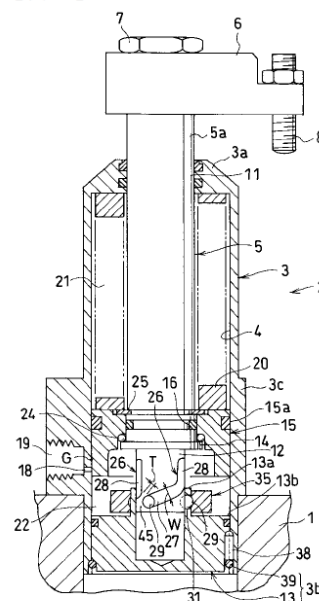
１．書誌的事項

事件	「旋回式クランプ事件」（無効審判） 知財高判平成24年2月29日（平成23年（行ケ）第10127号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-296828号（特開2004-1163号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第41条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、クランプロッドを高精度にガイドする旋回式クランプを提供することを目的とし、クランプロッドを旋回させるクランプに関するものであって、ハウジング３の上端壁３ａにクランプロッド５の上摺動部分１１を上下方向へ移動自在に支持すると共に、上記のハウジング３の下端壁３ｂの支持筒１３に上記クランプロッド５の下摺動部分１２を上下方向へ移動自在に支持する。上記の上摺動部分１１と上記の下摺動部分１２との間で上記クランプロッド５に入力部１４を設ける。その入力部１４に連結したクランプバネ２０によって上記クランプロッド５を下向きにクランプ駆動する。上記の下摺動部分１２の外周に、螺旋状の旋回溝２７と直進溝２８とを上向きに連ねて設ける。上記の旋回溝２７及び直進溝２８に嵌合する係合ボール２９を上記の支持筒１３の内壁１３ａに支持する。

【図４】

【図１】

（２）基礎出願に記載の事項（判決の認定）

「平成１３年１１月１３日にされた特許出願（第１基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先１，甲１６）にも，平成１３年１２月１８日にされた特許出願（第２基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先２，甲１７）にも，平成１４年４月３日にされた特許出願（第３基礎出願）に係る明細書３

（図面を含む。優先３，甲１８）にも，クランプロッド５の下摺動部分１２に４つのガイド溝を設けることを前提に，下摺動部分１２の外周面を展開した状態における螺旋溝２７（旋回溝）に傾斜角度を付けることは開示されているものの（例えば甲１６の段落【００１６】，図２），傾斜角度の具体的範囲については記載も示唆もされていない。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1及び3のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明3」）

【請求項１】ハウジング（３）内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド（５）であって，片持ちアーム（６）を固定する部分と，…第１摺動部分（１１）と，…入力部（１４）と，…周方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝（２６）を外周部に形成した第2摺動部分（１２）とを，上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド（５）と，…複数のガイド溝（２６）にそれぞれ嵌合するように上記ハウジング（３）に支持した複数の係合具（２９）とを備え，上記の複数のガイド溝（２６）は，それぞれ，上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝（２７）と直進溝（２８）とを備え，…ことを特徴とする旋回式クランプ。

【請求項３】

請求項１または２の旋回式クランプにおいて，前記の旋回溝（２７）を螺旋状に形成し，その旋回溝（２７）の傾斜角度（A）を１０度から３０度の範囲内に設定した，ことを特徴とする旋回式クランプ。

（なお、請求項２は請求項１を引用する従属項形式で、請求項４は請求項１～３を択一的に引用する従属項形式でそれぞれ記載されていた。）

（４）手続の経緯

平成14年10月10日	：	原告（特許権者）による特許出願 （優先日：平成13年11月13日（特願2001-346977号、第1基礎出願）・日本） （優先日：平成13年12月18日（特願2001-383987号、第2基礎出願）・日本） （優先日：平成14年4月3日（特願2002-100851号、第3基礎出願）・日本）
平成19年11月9日	：	特許権の設定登録
平成22年8月20日	：	原告による特許無効審判の請求（無効2010-800145号）
平成23年3月24日	：	「…請求項１ないし３に係る発明についての特許を無効とする。…請求項４に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
優先１における，上記…，優先２における上記…，優先３における，上記…において，旋回溝（２７）が傾斜することは記載されているものの，具体的な角度の値は記載されていない。また，他に旋回溝の傾斜に関する記載はなされていない。よって，本件発明３の旋回溝の傾斜角度に関する限定事項は，基礎出願の明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項ではなく，本件特許の明細書の段落【００２０】に『その旋回溝２７の傾斜角度Ａが約１１度から約２５度の範囲内

の小さな値に設定されている。…傾斜角度Ａを小さくしたので，その旋回溝２７のリードが大幅に短くなる。このため，上記クランプロッド５の旋回用ストロークが小さくなる。』と記載の新たな効果を奏するから，本件発明３の出願日は，現実の出願日である，平成１４年１０月１０日である。…ここで，優先権主張の効果は請求項毎であるところ、…本件特許の請求項３に記載された発明の要旨となる技術的事項が，優先権主張の基礎となる出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることになり，その超えた部分については優先権主張の効果が認められないのであるから，…２９条の規定の適用についての基準日は，実際の出願日である平成１４年１０月１０日である。…

本件発明３を引用する本件発明４についても，２９条の規定の適用についての基準日は，実際の出願日である平成１４年１０月１０日である。…

本件発明１及び２は，後の出願の特許請求の範囲（本件の場合，本件発明１ないし４）に記載された発明の要旨となる技術事項（本件の場合，本件発明３…，に記載の技術事項）が，先の出願（本件の場合，優先１ないし優先３）の出願当初明細書及び図面に記載された技術事項の範囲を超えることになることは明らかであるから，その越えた部分については優先権主張の効果は認められない。すなわち，本件発明１及び２は，旋回溝の構成を有するものであり，本件特許の現実の出願日である平成１４年１０月１０日付けの願書に添付された明細書によって，その角度を特定したことにより，前述のように新規事項を含むことになるから，特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された発明の要旨となる技術事項が，先の出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである。よって，本件特許においても本件発明１は，…優先権主張の効果は認められない。同様の理由により，本件発明２においても，…優先権主張の効果は認められない。

判決

原告の主張

本件各発明の優先権主張の根拠の一つになっている特願２００１－３４６９７７号公報（甲１６）の段落【０００５】には「上記クランプロッドを円滑に旋回させるにあたり，旋回溝などの旋回機構の勾配を大きくする必要がなくなり，そのクランプロッドの旋回用ストロークが小さい。」との記載があるし，同公報の図２には，約２０度の傾斜角度の旋回溝が，旋回機構の具体的な勾配として開示されている。そうすると、上記明細書及び図面のすべての記載を総合すれば，「旋回溝の傾斜角度を通常の角度よりも小さいものとすることで，クランプロッドの旋回用ストロークを小さくしたクランプ」との技術的事項が開示されているものということができる。

…「傾斜角度を１０度から３０度の範囲にした」との限定は，上記「通常の角度よりも小さい」

被告の主張

甲第１６号証の図２は模式図にすぎず，これから具体的な傾斜角度を読み取ることはできないし，…旋回溝が２つ，３つ又は５つ以上の場合については，旋回溝の傾斜角度が図面からは不明である。

また，甲第１６号証の段落…の記載は，１０度から３０度という具体的な数値範囲を明らかにするものではないし，原告の主張によれば，かかる傾斜角度の範囲は従来のそれに比して革新的かつ飛躍的であるというのであるから，当業者の技術常識でもないし，当業者において明細書の記載及び図面から容易に導き出すことができない。

…本件発明３における傾斜角度の数値範囲の限定は新たな技術的事項を導入するものであって，この旨をいう審決の判断に誤りはない。

本件発明１，２は本件発明３の上位概念に当た

との技術的事項を明確にするものである。したがって，本件発明３における上記限定は，上記明細書及び図面から導かれる技術的事項の範囲内でされるものにすぎず，新たな技術的事項を導入するものではない。 …本件発明１及び２の特許請求の範囲の記載中には旋回溝の傾斜角度に関する限定事項が存在しないから，本件発明１及び２につき新規事項を追加することにはならない。	る発明であって，特許請求の範囲にいう「旋回溝」には「傾斜角度」に関する限定事項が内在しているというべきである。そうすると，本件発明３において基礎出願にはない新たな技術的事項が追加された以上，本件発明１，２においても新たな技術的事項が追加されたものとみることができ，したがって本件発明１，２についても優先権主張の利益を享受することができないというべきである。

裁判所の判断

平成１３年１１月１３日にされた特許出願（第１基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先１，甲１６）にも，平成１３年１２月１８日にされた特許出願（第２基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先２，甲１７）にも，平成１４年４月３日にされた特許出願（第３基礎出願）に係る明細書３（図面を含む。優先３，甲１８）にも，…螺旋溝２７（旋回溝）に傾斜角度を付けることは開示されているものの…，傾斜角度の具体的範囲については記載も示唆もされていない。本件発明３の構成のうち，「その旋回溝（２７）の傾斜角度（A）を１０度から３０度の範囲内に設定した，」との構成…（発明特定事項）については，…改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）４１条１項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものでないから，本件発明３についての特許法２９条の規定の適用については，優先権主張の利益を享受できず，現実の出願日である平成１４年１０月１０日を基準として発明の新規性を判断すべきである。

…本件発明３にいう「傾斜角度を１０度から３０度の範囲にした」との限定（発明特定事項）は，具体的な数値範囲を限定するものであるところ，基礎出願に係る各明細書添付の図２は，寸法や角度等の数値が一切記載されておらず，左右の端を合わせても一つの円筒としてきれいに繋がるものではないことからも明らかなとおり，ガイド溝の構造を示すために用いられる模式図にすぎず，これから傾斜角度の具体的な数値範囲を読み取ることはできない。また，本件発明３のクランプ装置のようなクランプ装置において，クランプロッドの旋回動作をガイドするガイド溝の傾斜角度を従来のクランプ装置におけるそれより小さくすると「１０度から３０度の範囲に」なるとの当業者の一般的技術常識を認めるに足りる証拠はない。…

本件発明４は，本件発明１ないし３のいずれかを引用し，「前記の複数の係合具（２９）を…ことを特徴とする」との限定を加えるものであるから，本件発明３と同様に，…優先権主張の利益を享受できず，現実の出願日である平成１４年１０月１０日を基準として発明の新規性を判断すべきである。…

…本件発明１，２では，ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから，上記傾斜角度に関する本件発明３の発明特定事項である「傾斜角度を１０度から３０度の範囲にした」との事項が第１ないし第３基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって，本件発明１，２が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され，特許登録されたことになるもので

はない。この理は，例えば請求項３（本件発明３）が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば，より明らかである。したがって，本件発明１，２（請求項１，２）の特許請求の範囲の記載に照らせば，旧特許法４１条１項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものといい得るから，本件発明１，２については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく，特許法２９条の規定の適用につき，最先の優先日（平成１３年１１月１３日，第１基礎出願の出願日）を基準として差し支えない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の判示内容のうち、請求項3及びこれを引用する請求項4に関して優先権の効果が認められないとした点は、補正における新規事項の追加の判断と軌を一にするものであり、補正の例まで含めれば同趣旨の裁判例も少なくないであろうから、安定度は高いと思われる。また、技術分野に限らず適用可能なものであって、判例の技術的射程も広いと考えられる。

一方、請求項1及び2に関して優先権の判断を認めた点は、いわゆる「人工乳首事件」東京高判平成15年10月8日（平成14年（行ケ）第539号）の判断と対照的である。しかしながら、人工乳首事件では、基礎出願の上位概念発明に文言上は包含され得るものの、基礎出願では想定されていなかった新規な形態が後の出願で追加され、その形態に固有の作用効果が主張された結果、発明が実質的に拡張されたと判断されて優先権の効果が否定された事案と理解できる。これに対して、本判決では、傾斜角度に関する数値限定が明細書に追加されたといえども、それによって請求項1及び2の発明が実質的に拡張されたようには思えない。このような事例は機械・電気分野でしばし見られるものであり、個別的事情に応じて、本判決の例によるか、人工乳首事件の例によるかが分かれるのではないかと考えられる。よって、本判決の安定度は、「事案によっては」の条件付きで高いと考えられる。技術的射程に関しては、いわゆる機械・電気分野では適用可能な例が少なくないであろうが、構成に基づく作用効果の予測性が低いといわれる材料・化学分野では適用範囲が限られるように思われる。

裁判例分類	71-2：補正により実施例が追加された場合の国内優先権の適用が争点となり、その点を裁判所が判断した判決

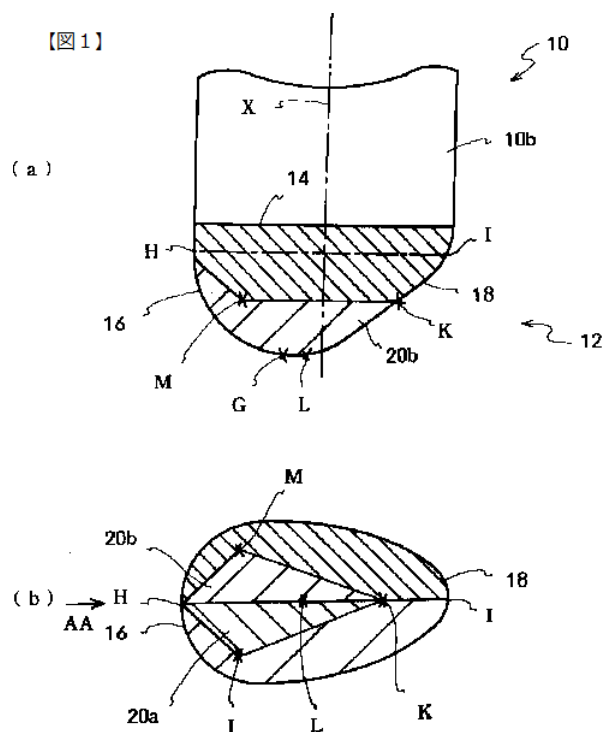
１．書誌的事項

事件	「くつ下事件」（無効審判） 知財高判平成23年9月15日（平成22年（行ケ）第10265号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-320874号（特開平11-217703号公報）
結論	棄却
関連条文	第41条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、くつ下の爪先部１２における最先端位置Gが親指側１６に偏って位置する非対称形であって、くつ下の爪先部１２の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、爪先部１２の小指側１８よりも親指側１６の厚みを増加する厚み増加用編立部分２０ａ、ｂが、前記爪先部１２の先端部で且つ親指側１６に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分２０ａ、ｂの親指側１６の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部分２０ａ、ｂを爪先部１２の親指側１６の側面から前記爪先部１２の先端Gを上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分２０ａ、ｂの端縁ＨＪ、HMがV字状に形成することで、人の足の親指形状等にくつ下の親指部等を可及的に倣って形成できる結果、くつ下を履いたとき、親指等に対するくつ下からの圧迫感を減少できる。

【図１】

（２）基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点

基礎出願（優先権基礎出願）	優先権主張出願（本件訂正後）
【００１１】次いで、H位置側に針釜が回動する際に、…。この様に、…。この場合、針釜が正方向に回動した際の針数の増加数と、逆方向に回動した際の針数の増加数とが同数である（以下、針数の増加数が正逆方向同数と称する)。	【００１４】…。この場合、針釜が正方向に回動した際の針数の減少数と，逆方向に回動した際の針数の減少数とが実質的に同数である。 【００１５】次いで、H位置側に針釜が回動する際に、…。この様に、…。この場合、針釜が

更に、･･･製編し逢着部１４とする。 ここで、爪先部１２…回動端でもある。 かかる連結線…Ｖ字状である。	正方向に回動した際の針数の増加数と、逆方向に回動した際の針数の増加数とが実質的に同数である。 【００１６】更に、…。ここで、…。この連結線…。かかる連結線…。尚、これまでの図１の説明において言う「実質的に同数」とは、針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と、逆方向に回動した際の針数の減少数と増加数との間に、編み立てに関与する編針の針数の約１０％程度が相違してもよいことを意味する。

（３）手続の経緯

平成9年5月6日	:	被告（特許権者）による特許出願（特願平9-115607号）（優先権基礎出願）
平成10年4月30日	:	被告により、上記優先権基礎出願を基礎とした特許出願（特願平10-120756号）（本件原出願）
平成10年11月11日	:	被告による分割出願（本件出願）
平成14年6月7日	:	特許権の設定登録
平成20年11月14日	:	原告による特許無効審判の請求（無効2008-800254号）
平成21年1月30日	:	被告による訂正の請求
平成21年9月28日	:	訂正を認容、「…特許を無効とする」との審決
-	:	被告による審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10356号）
平成22年1月29日	:	上記審決を取り消す旨の決定
平成22年2月22日	:	上記取消決定確定後の特許無効審判の請求（無効2008-800254号）において、被告による訂正の請求（本件訂正）
平成22年7月7日	:	本件訂正を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
原告は，本件審判手続における平成２２年４月２日付け弁駁書(３)の中で，本件訂正発明に対する予備的な無効理由として，本件訂正明細書の【００１４】から【００１６】には，優先権当初明細書には記載のない「実質的に同数」との記載があり，優先権当初明細書に記載された発明の範囲を超えているから，出願日遡及の効果は認められず，したがって，本件訂正発明は，甲１発明に基づき，当業者が容易に発明できたものであると主張したものであるが，これに対し，本件審決は，原告の上記主張は，本件訂正に係る申立書の提出前にはなかったものであり，実質的には，審判請求の要旨を変更する補正に当たるので，特許法１３１条の２第１項の規定に違反し，採用することはできないと判示している。

<table>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…本件訂正明細書には，「針釜が正方向に回動した際の針数の減少数と，逆方向に回動した際の針数の減少数が実質的に同数である」（【００１４】），「「実質的に同数」とは，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に回動した際の針数の減少数と増加数の間に，編み立てに関与する編針の針数の約１０％程度が相違してもよいことを意味する」（【００１６】）など，優先権当初明細書にはない「実質的」との記載が多数存在する。そして，本件訂正明細書の上記記載からすると，例えば，編針の針数を約１０％の範囲で任意に相違させて本件訂正明細書に記載された編み方によって作成したくつ下の厚み増加用編立部１６分の端縁の形状は厳密な意味でＶ字状でなくとも，本件訂正発明には含まれることになるが，これが優先権当初明細書においては記載されていなかった事項であることは明らかである。
特許請求の範囲の記載に変更がなくとも，実施例が追加される等の事情によって優先権主張に係る特許出願の明細書に記載された発明の範囲を超える場合には，超えた発明（後の出願に係る発明）については，特許法４１条２項に基づく出願日遡及の効果は認められないというべきであるところ，本件では，優先権当初明細書に記載された発明と比較して，本件訂正発明の請求項１及び請求項３の権利範囲が広がっていることは明らかであるから，出願日遡及の効果は認められないものである。</td>
<td>被告の主張
(1)　原告は，本件訂正明細書の「実質的に同数の」という記載は優先権当初明細書になかったから，本件出願の遡及効は認められないとして，誤った出願日に基づき本件訂正発明の新規性，進歩性を判断した本件審決は取り消されるべきであると主張している。
しかしながら，原告の主張は，「審判請求書の要旨を変更するものであり，特許法１３１条の２第１項に違反し，採用することができない。」とする本件審決の判断のとおりであり，審決を取り消す理由とはならない。
(2)　なお，原告が主張する本件訂正明細書の記載とは「実質的に同数の（針数）」のみであって，これは「実質的にＶ字状」とは異なる概念，定義付けである。本件訂正明細書に記載された定義も「実質的に同数とは」とあるように「実質的に同数」の意味を定義したものであって，「実質的に」そのものを定義したものではない。
(3)　したがって，本件訂正明細書にある「実質的に同数」なる記載は「Ｖ字状」とは全く関連しないものであり，かかる記載が本件訂正明細書にあることは，「実質的にＶ字状」から「Ｖ字状」に訂正したことによる発明の技術的範囲には何らの影響を及ぼすものではない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
(1)　本件審決の当否について
…原告は，本件の審判請求書（甲３３）において，本件出願の当初から，その明細書には優先権当初明細書には記載のない「実質的に同数」との記載があるから，本件発明は優先権当初明細書に記載された発明の範囲を超えており，特許法４１条２項の適用を受けることができない旨主張しているのであるから，上記弁駁書(3)の主張が，審判請求の要旨を変更する補正であるとはいえない。</td></tr>
</table>

したがって，本件審決には，特許法１３１条の２第１項の解釈を誤り，その結果，原告の主張内容について審理しないままこれを排斥したという判断の誤りがあったといわなければならない。

(2)　原告の主張の当否ついて

しかしながら，例えば，「尚，これまでの図１の説明において言う「実質的に同数」とは，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に回動した際の針数の減少数と増加数との間に，編み立てに関与する編針の針数の約１０％程度が相違してもよいことを意味する。」という記載（本件訂正明細書【００１６】）や,「この針数の正逆方向の減少数は実質的に同数である。」（同【００１８】）という記載は，優先権当初明細書にはないものであるが，ここでいう実質的とは，いずれもＶ字の形状に関するものではなく，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に回動した際の針数の減少数又は増加数の相違に関するものである。そして，Ｖ字は，正方向に回動した際の回動端であるところの連結線ＨＪと連結線ＨＭ又は連結線ＮＴと連結線ＶＮによって規定されるものであるから，正方向と逆方向の間における針数の増加数又は減少数の相違は，Ｖ字の形状，構造に影響しない。

そうすると，優先権当初明細書に記載された発明と比較して，本件訂正発明の請求項１及び請求項３の権利範囲が広がっているということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

明細書の記載が、優先権基礎出願の「同数」から、優先権主張出願の「実質的に同数」（約10％程度が相違してもよい）に変わっても、請求項記載の発明特定事項「端縁がＶ字状」に影響を与えないので優先権主張日への遡及効果がえられるものあると判断された。もともと「Ｖ字状」という概念がそれほど厳密なものではないので、上記判断は妥当であったと思われる。

裁判例分類	72：パリ優先権の効果が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「殺菌剤事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年11月30日（平成17年（行ケ）第10737号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平4-502584号（特表平6-504538号公報）
結論	棄却
関連条文	パリ条約第4条H
裁判体	知財高裁第3部　三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

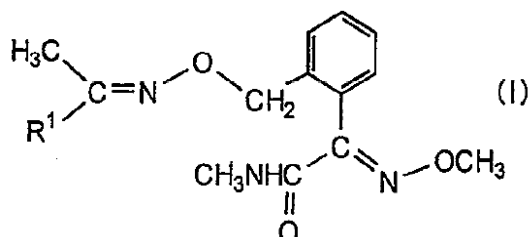
（１）本願発明の概要

本願発明は、特定式を有する化合物に関し、Ｏ－ベンジル－オキシムエーテルおよび該化合物を用いて害虫、殊に菌類、昆虫類、線虫類およびクモダニ類を防除する方法に関する。

（２）優先権出願１と優先権出願２との記載の相違点

優先権出願１	優先権出願２
「…優先権出願１の明細書（甲第９号証）には，優先権出願１化合物の名称，化学構造式が記載されている…」 「…優先権出願１化合物の物性について，優先権出願１の明細書においては，「オキシム」，「融点」及び「異性体の比率」の各欄があるのに，具体的な数値が記載されず，空白となっている…」 「…本願化合物はベンゼン環の下部に「オキシイミノアセトアミド基」を有するものである（本願明細書の【請求項１】）ところ，欧州特許出願公開ＥＰ－Ａ－０３７０６２９号公報（甲第９号証の２）に従って化合物を製造しても，このような化合物は製造されない。」（以上、判決より抜粋）	「…優先権出願２の明細書（甲第１０号証），国際出願時の明細書翻訳文（甲第３号証）及び平成１３年５月１４日付け全文補正（甲第７号証）には，製造方法に関する新たな記載が追加されている。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項１】次式（Ｉ）：

〔式中R^1は，フェニル，チエニル…またはキノキサリニル基であり，これらの基の全ては次の置換基，ハロ（C_{1-4})アルキル，C_{1-4}アルコキシ…の１つまたはそれ以上で置換されており；あるいは適当な場合にはこれのN-オキシドである〕を有する化合物またはこれの立体異性体。

（４）手続の経緯

平成3年1月30日	：	英国特許出願（優先権出願1、甲第9号証）
平成3年8月14日	：	英国特許出願（優先権出願2、甲第10号証）
平成4年1月13日	：	優先権出願1、2をパリ条約による優先権主張の基礎とする国際出願
平成4年12月8日	：	手続補正
平成5年7月8日	：	上記手続補正の翻訳文の提出
平成12年1月7日	：	手続補正
平成13年1月31日	：	拒絶査定
平成13年5月14日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2001-7973号)、 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照)
平成17年6月1日	：	「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本願は，優先権出願１を基礎とするパリ条約による優先権主張の利益を享受することができず，優先権出願２の出願日である１９９１年８月１４日に出願されたものとみなされるから，同年６月２７日出願の特願平３－１５６５６０号公報（特開平４－２６１１４７号公報（甲第２号証）参照。以下，審決と同様に「引用出願」という。）の願書に最初に添付された明細書・・・と同一であり・・・特許法２９条の２の規定により特許を受けることができない。	
判決	
原告の主張	**被告の主張**
(1)　パリ条約４条Hの解釈 パリ条約４条Hの規定は，最初の第１国で提出された出願の書類に示された複数の請求項（claims）の中に，優先権の主張に係る，発明の構成の要素的事項のうちのあるものが書かれて	(1)　パリ条約４条Hの解釈 パリ条約４条Hの規定は，最初の出願に係る出願書類の全体のいずれかに完成した発明を構成すると認められる記載がある場合には，当該優先権主張の利益を認めようとしたものと解すべきであ

いなくとも，最初の第１国の出願書類がその全体として見る時に，請求項に書かれてない上記のような発明の構成の要素的事項を特定的に（specifically）記載する限りは，優先権の主張の利益を享受できることを定めたものと解すべきである。したがって，上記の規定には，「最初の出願に係る出願書類の全体により発明の構成部分（elements）が明らかにされていなければならない」とは定められていない。 (2)　優先権主張の利益享受の適格性 審決の引用する裁判例（東京高等裁判所平成１１年(行ケ)第２０７号平成１２年９月５日判決。以下「裁判例１」という。）において，「化学物質につき特許が認められるためには，それが現実に提供されることが必要であり，単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず，化学物質が実際に確認できるものであることが必要であると解すべきである。」と判示されているが，この裁判例は，国内優先権主張の利益を享受する適格性についてのものであり，パリ条約４条Hの規定による優先権主張の利益を享受については関係しない。 (3)　製造方法の記載 甲第９号証には，欧州特許出願公開ＥＰ－Ａ－０３７０６２９号公報（甲第９号証の２）及び同ＥＰ－Ａ－０３９８６９２号公報（甲第９号証の４）に記載された方法によって，優先権出願１の化合物（以下「優先権出願１化合物」という。）を製造することができるとの記載があり，甲第９号証及び同号証の２ないし５に示された公知技術の水準に照らして，本願化合物の製造方法は，本願発明の優先権主張日以前に当業者に自明であったから，具体的な製造実施例が優先権出願１の明細書に特定的に開示されていなかったとしても，本願化合物の製造方法は，当業者にとって自明で実施可能である。	るから，発明として完成されていなかった断片的記載について優先権主張の利益は認められない。最初の出願においては断片的記載だったが，後日記載を補充することによって初めて発明が完成したような場合には，その発明が完成した日をもって優先権主張の利益を享受させるべきである。このように解することによって，出願人の利益は過不足なく保護され，逆に，そうしないと第三者の利益を損なう。 (2)　優先権主張の利益享受の適格性 審決の引用する裁判例１は，…発明が優先権主張の基礎とされた出願の明細書に記載されていた場合に優先権主張の利益を享受させるという点において，国内優先権の主張とパリ条約に基づく優先権の主張とは本質を同じくするものであるから，裁判例１の判断基準を適用することは何ら不自然なことではない。 上記裁判例の判断基準を本件に適用すると，優先権出願１の明細書（甲第９号証）には，本願化合物が現実に製造でき，実際に確認できるものとして記載されていないと判断される。 (3)　製造方法の記載 原告のいう欧州特許出願公開公報…に記載された化合物は，それらを組み合わせても現実に本願発明の化合物を製造することができるようなものではない。優先権出願２の明細書（甲第１０号証），国際出願時の明細書翻訳文（甲第３号証）及び平成１３年５月１４日付け全文補正（甲第７号証）によって，新たな製造方法に関する記載が追加されたことからみて，優先権出願１の明細書においては，本願化合物が現実に製造可能なほどに記載されているとはいえない。

裁判所の判断

パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには…優先権主張の対象である第１国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。また，本願発明は化学物質の発明であるが，化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには，第１国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず，当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要するものと解するのが相当である。けだし，化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが，それだけでは単に理論上の可能性を示唆するにとどまるものであって，現実に製造できることが確認されない限り，実施可能な発明として完成しているものと評価することはできないからである。

本件において，優先権出願１の明細書（甲第９号証）には，優先権出願１化合物の名称，化学構造式が記載されているが，これらは，化合物を実際に製造，確認しなくても想定することができる。また，優先権出願１化合物の物性について，優先権出願１の明細書においては，「オキシム」，「融点」及び「異性体の比率」の各欄があるのに，具体的な数値が記載されず，空白となっていることが認められる。したがって，優先権出願１の明細書には，本願化合物について，これを現実に製造することができ，実際に確認することができるものとして記載されているということはできない。

優先権出願１の明細書の記載からは，本願化合物を現実に製造することができ，実際に存在するものであることを確認することができるとは認められない。したがって，本願発明については，優先権出願１の明細書に「発明の構成部分（構成要件）」(elements of the invention) が明確に記載されて（specifically disclose）いたということはできないから，本願は優先権出願１によって，パリ条約による優先権主張の利益を享受することはできない。

…本願は優先権出願２の出願日である１９９１年８月１４日（甲第１０号証）にされたものとみなされることとなる。

４．事案及び判示事項についての評釈

審査基準第IV部第1章4.1「日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による。」の具体例であり、「(3)　第一国出願の出願書類の全体には実施可能な程度に記載されていないが、実施の形態の追加等により、日本出願の請求項に係る発明が実施可能となり、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものでなくなる場合」、「ここで、日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断は、明細書の記載要件における実施可能要件の例による。」に該当する事例として参考になる。

化学や医薬の分野に広く適用可能であると考えられる。ただし、日本出願と第一国出願との関係ではなく、第一国への最初の出願と、後の出願との関係で優先権の利益が認められるかどうかが問題になった事例である。

裁判例分類	73：特許権の存続期間の延長登録の出願について裁判所が判断した判決
補足情報	特許権の存続期間が延長される期間について争われた事例である。

１．書誌的事項

事件	「ピリドベンゾオキサジン誘導体事件」（延長登録無効審判） 知財高判平成21年10月28日（平成20年（行ケ）第10486号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2058号101頁、判例タイムズ1319号230頁
出願番号	特願昭61-144640号（特開昭62-252790号公報）
結論	棄却
関連条文	第67条第2項、第67条の2第1項、第67条の3第1項ないし第3項、第125条の2第1項3号
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、大須賀滋裁判官、齊木教朗裁判官

２．事案の概要

（１）特許請求の範囲

【請求項１】Ｒ－（＋）－異性体を含有しないＳ－（－）－９－フルオロ－３－メチル－１０－（４－メチルまたはエチル－１－ピペラジニル）－７－オキソ－２，３－ジヒドロ－７Ｈ－ピリド［１，２，３－ｄｅ］［１，４］ベンゾオキサジン－６－カルボン酸またはその塩を有効成分とする抗菌剤。

（２）手続の経緯

平成4年4月21日　：　特許権の設定登録

平成18年5月22日　：　原告（特許権者）による特許権の存続期間の延長登録の出願（特許権存続期間延長登録願2006－700042号）

平成19年3月28日　：　延長の期間を「4年11月7日」とする本件特許権の存続期間の延長登録（本件延長登録）

平成19年8月20日　：　被告らによる本件延長登録の無効審判の請求（無効2007-800168号）

平成20年11月28日　：　「…その特許発明の実施をすることができなかった期間である2年6月5日を超える期間の延長登録を無効とする。」との審決

（３）本件延長登録の内容

（ｉ）延長の期間

原告の米国における独占的実施権者（Ｊ＆Ｊ社）の子会社であるＰＲＩ社が米国において、ペニシリン耐性またはエリスロマイシン耐性肺炎球菌による肺炎患者を対象とした本件米国臨床試験の開始日（平成8年10月27日）からその終了日（平成10年7月21日）までの期間（1年8月23日）と、原告による財団法人日本抗生物質学術協議会への回答日（平成14年12月19日）から承認了知日（平成18年3月6日）の前日までの期間（3年2月14日）との合計である4年11月7日。

（ⅱ）政令で定める処分の内容

延長登録の理由となる処分： 薬事法14条7項（平成16年6月23日法律第135号による改正前）に規定する医薬品に係る同項の承認（以下「本件承認」という）。）

本件承認の内容：

（処分を特定する番号） 承認番号20500AMZ00563000号

（処分を受けた日） 平成18年3月6日

（処分の対象となった物） レボフロキサシン

（特定された用途） 適応菌種として、レジオネラ属が追加された。また、用法及び用量欄に、「レジオネラ肺炎については，レボフロキサシンとして1回200ｍｇを1日3回経口投与する。」との記載が追加された。

（４）本件に関連のある臨床試験の内容

（ⅰ）米国初回臨床試験

米国では、平成8年（1996年）12月20日に、本剤のレジオネラ肺炎に対する効能・効果が追加承認されたが、その承認申請に際して提出された臨床試験データを採るために行われた試験である（症例数：10）。

（ⅱ）本件米国臨床試験

この試験は、上記の米国での承認申請において、米国当局から症例の不足を指摘することに備えて開始された。しかし、その臨床試験開始から約2か月後に、レジオネラ肺炎に対する効能・効果が追加承認され、当初の目的においてはこの試験が不要となったため、ペニシリン耐性又はエリスロマイシン耐性肺炎球菌による肺炎患者を対象としたものに試験の目的を変更して続行した。

（ⅲ）本件国内臨床薬理試験

本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集のために行われた試験である。治験届を提出して同試験を開始した日は平成15年（2003年）8月29日である。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…（1）存続期間の延長登録を認める特許法６７条２項にいう「政令で定めるものを受けることが必要であるために，その特許発明の実施をすることができない期間」とは，…医薬品の場合には薬事法１４条１項の承認等を受けるための所要の実験によるデータの収集及びその審査のために特許発明の実施をすることができなかった期間をいう，（2）本件米国臨床試験は，本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集には該当しない，その理由は，①本件米国臨床試験の成績は，本件承認に当たって新たに行われた臨床試験の成績として提出されたものではないこと，②本件米国臨床試験の実施者において追加臨床試験を実施した意図が，日本における承認に向けたものではなく，米国におけるレジオネラ菌に起因する市中肺炎の承認のための追加データを作成する点にあったといえること，③本件米国臨床試験を日本における医薬品の製造（輸入）承認に使用する場合には厚生省（当時）の担当課への事前相談をするのが通常であるのに，その事前相談がされなかったこと，④…日本

国内においてレボフロキサシンについてレジオネラ属に対する効能・効果を追加する一部変更承認を得るために最初に医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構（甲５２参照）に対して相談をした際にも，海外における臨床試験成績は，…参考資料として位置付けたい旨を説明しており，…日本における承認のための臨床試験データとして使用する意図が認められなかったこと，などである，(3) 他方，…本件国内臨床薬理試験…は，本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集に該当するから，治験届を提出して同試験を開始した日である平成１５年８月２９日から本件承認了知日の前日までの期間２年６月５日の延長登録を認めるのが相当である，(4) …本件延長登録の延長期間４年１１月７日のうち，上記の本件国内臨床薬理試験に係る期間２年６月５日を超える期間については，…その延長登録については特許法１２５条の２第１項３号によりこれを無効とする…。

判決

原告の主張	被告の主張
審決には，… (2) 本件米国臨床試験の実施期間を延長期間に参入しなかった誤り（取消事由２），(3) 日本の承認に向けた活動再開日から本件国内臨床薬理試験開始日までの期間を延長期間に参入しなかった誤り（取消事由３）がある。 (2)　取消事由２… …あくまで当該外国での臨床試験が，日本での承認を受けることが必要であるためにされたものであり，その外国での臨床試験がされている間，日本において特許発明の実施をすることができなかったかどうかにより判断されるべきであり，…新たに実施された試験であるか否かによって決められるべきではない。 …本件米国臨床試験も，…日本の製造承認にも利用しようとする目的に基づくものであった。 …当時の昭和６０年薬務局長通知「第４，１」は，…日本での承認申請時よりも前に「事前の相談」をすることができることを規定していたものであり，外国での臨床試験実施時よりも前に相談すべきことを定めているわけではなかった。 …第一製薬（著者注：原告の旧社名である。）は，マイコプラズマ及びクラミジアを起炎菌とする肺炎については，…「参考資料」扱いにする意思を表明したのであり，レジオネラ肺炎については…「本資料」にしようと考えていた。 …本件米国臨床試験は，米国での承認手続のた	(2)　取消事由２…に対し 審査においては，臨床試験のデータ自体には重きが置かれておらず，…本件米国臨床試験のデータは，まさに使用実績に関する種々の参考資料の中の１つとされたにすぎないのであって…，本件承認に必要不可欠なものであったとはいえない。 …仮に米国等において承認がされた事実のみならず，それらの承認申請に添付された資料が…考慮されたとしても，本件においては，…初回申請の…資料（米国初回臨床試験の資料）で足りているから，追加試験で得られた本件米国臨床試験のデータは，日本の本件承認においても必要不可欠なものではなかった。 なお，原告は，本件承認に係る用法・用量を導く上で本件米国臨床試験のデータが必要不可欠であったかのように主張する。しかし，米国承認の用法用量自体は米国での承認内容から明らかであるし，…米国初回臨床試験の１０症例のデータで十分であり，追加試験で得られた本件米国臨床試験のデータは不要である。 平成９年４月２６日には，…医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構において治験相談業務が開始されていた。したがって，第一製薬は，…その試験報告書…が完成した平成１１年３月３０日の直後に上記機構に対し…承認申請することについて事前相談を行い，直ちに…治験計画書を出し，

めのみならず，…レジオネラ肺炎についての症例を得るためにもされたものである。…本件国内臨床薬理試験は，…米国での臨床試験データにおけるレボフロキサシンの用法・用量…が日本におけるレボフロキサシンの用法・用量…と異なる点について問題がないこと，すなわち，その有効性及び安全性が担保されることを説明することができるようにと…実施されたものである…。したがって，米国の臨床試験データ（本件米国臨床試験）と本件国内臨床薬理試験のデータとを併せて初めて，日本での適応症例の追加に係る本件承認がされたものであるといえる。 (3)　取消事由３… …米国初回臨床試験の開始日（平成３年１１月１１日）が，本件承認を受けるための所要の実験によるデータの収集が開始した日である。その後の本件米国初回臨床試験が終了した平成１０年７月２１日以降，…やむを得ず，日本での承認に向けた活動が中断されていたが，中断期間を経て，遅くとも，第一製薬が，…平成１４年１２月１９日，レジオネラ肺炎についての効能・効果の追加の要望を日本抗生物質学術協議会へ回答した時点において，上記期間は，再び進行を開始したものというべきである…。 …の治験計画届の提出前には，…作業期間が必要であり，これらの準備期間は，実質的にみても，「政令に定めるものを受けることが必要であるため，その特許発明の実施をすることができない期間」に該当するというべきであり，特許庁もそのような運用をしている…。	本件米国臨床試験データと日本での臨床薬理試験データのデータパッケージの下で承認申請をすることができたはずである。ところが，第一製薬は，そのような手続をすることなく，…公知申請を行った。 米国での臨床試験データは，日本での承認申請に向けられた臨床試験…ではなく，…本件承認と密接関連性を有しない。 (3)　取消理由３…に対して …本件米国臨床試験は，本件承認を受けるために必要な試験には当たらないから，同試験が「承認を受けるのに必要な試験」であることを前提にして，その中断後の再開日（原告主張の平成１４年１２月１９日）をもって「政令に定めるものを受けることが必要であるため」の期間に該当する期間が再び進行を開始したとすることはできない。「承認を受けるのに必要な試験」は，本件国内臨床薬理試験であるから，「特許発明の実施をすることができなかった期間」の始期は，…その治験届を提出して本件国内臨床薬理試験を開始した平成１５年８月２９日である…。 …第一製薬が…学術協議会にレボフロキサシンのレジオネラ肺炎の効能追加の希望を表明した平成１４年１２月１９日（原告主張の日本における…実験データ収集開始日）から約５か月間も効能追加開発活動が中止されていたことが窺われるから，そのような中断期間が生じ得る曖昧な期間を参入するような恣意的な日をもって，特許発明の実施をすることができなかった期間の始期とすべきではない。

裁判所の判断

２　取消事由２…について

(1)　特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨について

…特許法は，…「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間に限って，存続期間延長の対象としている。…「その特許発明の実施することができない期間」とは，「政令で定める処分」を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から，当該「政令で定める処分」が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間を

意味すると解すべきである（最高裁判所平成１０年（行ヒ）第４３号平成１１年１０月２２日・民集５３巻７号１２７０頁参照）。

(2)　事実認定

ア　独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という場合がある。）は，本件承認に先立って審査を実施し，審査報告書（甲９）を作成した。同報告書によれば，機構は，日本における本件承認前の審査において，…公知申請を妥当であると認め，…新たな臨床試験を求めることなく，本剤に従来承認されていた効能・効果にレジオネラ肺炎（「適応菌種」に「レジオネラ属」）を追加することが相当であると判断した。

(3)　「特許発明の実施をすることができない期間」該当性に関する判断

…米国の効能追加承認においては米国初回臨床試験の１０症例の成績のみでレジオネラ肺炎に対する効能・効果の追加承認がされており，…日本での同様のレジオネラ肺炎に対する効能・効果の追加承認においても，…米国初回臨床試験があれば，本件米国臨床試験データがなくとも，日本での本剤の効能追加の承認がされたであろうと合理的に推認することができる。

したがって，…本件米国臨床試験に係る期間１年８月２３日は，特許法６７条２項にいう「政令で定めるものを受けることが必要であるために，その特許発明の実施をすることができない期間」には該当しない。これと同旨の審決の判断には誤りはな…い。

３　取消事由３…について

(1)　原告は，本件米国臨床試験に係る期間が…「政令で定めるものを受けることが必要であるために，その特許発明の実施をすることができない期間」に当たることを前提として，平成１４年１２月１９日に…，日本の承認申請に向けられた継続的活動が再開され，上記期間が，再び進行を開始した旨主張する。しかし，原告の上記主張は，理由がない。すなわち，…本件米国臨床試験に係る期間は，…「政令で定めるものを受けることが必要であるために，その特許発明の実施をすることができない期間」には当たらないから，同期間に該当することを前提として，…再開した日を，同期間の再開日に該当するものということはできない。

(2)　また，原告は，…準備作業をした平成１４年１２月１９日以降の期間は，実質的にみても，「政令に定めるものを受けることが必要であるため，その特許発明の実施をすることができない期間」の起算日（承認を受けるのに必要な試験を開始した日）に該当するというべきである旨主張する。しかし，原告の上記主張も理由がない。…不明確な準備作業の開始日をもって「承認を受けるのに必要な試験を開始した日」…に該当するとするならば，延長登録期間の客観的な確定を困難にさせ，予見可能性を担保することができなくなる。したがって，臨床試験を実施することが治験計画届や治験を実施する医療機関との契約書等により客観的に明確になった日をもって，「承認を受けるのに必要な試験を開始した日」であるとして，「政令に定めるものを受けることが必要であるため，その特許発明の実施をすることができない期間」の進行が開始するものとするのが相当である。

これを本件についてみると，本件国内臨床薬理試験の治験届が提出された日である平成１５年８月２９日をもって，「承認を受けるのに必要な試験を開始した日」に当たるものと認めるのが相当であり，…これと結論を同じくする審決の判断は正当であり，この点に係る原告の上記主張は理由がない。

４．事案及び判示事項についての評釈

特許権の存続期間の延長登録について、その延長期間の適否が争われた裁判例は数少ないと思われるが、本判決の判示内容は妥当であり、判例安定度は高いと考えられる。

裁判例分類	73：特許権の存続期間の延長登録の出願について裁判所が判断した判決
補足情報	先行処分がある場合における、第67条の3第1項第1号に該当性について判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「放出制御組成物事件」（査定不服審判） 最判平成23年4月28日（平成21年（行ヒ）第326号）
原審	知財高判平成21年5月29日（平成20年（行ケ）第10460号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例タイムズ1348号102頁、判例時報2115号32頁、 最高裁判所民事判例集65巻3号1654頁
出願番号	特願平9-51756号（特開平9-295933号公報）
結論	棄却
関連条文	第67条の3第1項第1号
裁判体	最高裁第一小法廷 横田尤孝裁判長、宮川光治裁判官、櫻井龍子裁判官、金築誠志裁判官、白木勇裁判官

２．事案の概要

（１）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】薬物を含んでなる核が，(1)水不溶性物質，(2)硫酸基を有していてもよい多糖類，ヒドロキシアルキル基またはカルボキシアルキル基を有する多糖類，メチルセルロース，ポリビニルピロリドン，ポリビニルアルコール，ポリエチレングリコールから選ばれる親水性物質および(3)酸性の解離基を有しｐＨ依存性の膨潤を示す架橋型アクリル酸重合体を含む被膜剤で被覆された放出制御組成物。

（２）手続の経緯

平成12年12月1日　：　特許権の設定登録
平成17年12月16日　：　特許権の存続期間の延長登録の出願
（特許権存続期間延長登録出願2005－700090号）
平成18年8月9日　：　拒絶査定
平成18年9月20日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2006-20937号）
平成20年11月28日　：　第67条の3第1項1号の規定により請求不成立の審決
平成21年5月29日　：　知財高裁が上記審決を取消（平成20年（行ケ）第10460号）

（３）本件延長登録の内容

（ｉ）政令で定める処分の内容

延長登録の理由となる処分：薬事法１４条１項に規定する医薬品に係る同項の承認

承認の内容：
（処分を特定する番号）　承認番号21700AMZ00737000号
（処分を受けた日）　平成17年9月30日
（処分の対象となった物）
・処分の対象となった医薬品（販売名）：パシーフカプセル30mg
・処分の対象となった医薬品の有効成分（一般名称）：塩酸モルヒネ
（処分の対象となった物について特定された用途（効能・効果））
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛
通常，成人には塩酸モルヒネとして１日３０～１２０ｍｇを１日１回経口投与する。なお，年齢，症状により適宜増減する。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（原審判決（平成20年（行ケ）第10460号）より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件処分の対象となった医薬品である「パシーフカプセル３０ｍｇ」（以下「本件医薬品」という。）の「有効成分」は「塩酸モルヒネ」，「効能・効果」は「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」であるところ，「塩酸モルヒネ」を「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」に使用する医薬品である「オプソ内服液５ｍｇ・１０ｍｇ」（以下「先行医薬品」という。）が本件処分の前である平成１５年３月１４日に承認され（以下，この承認を「本件先行処分」という。），同年６月１３日に薬価収載され，同年６月２６日に販売開始されていることからすれば，「塩酸モルヒネ」を「有効成分（物）」とし，同一の「効能・効果（用途）」を有する医薬品は，本件処分以前に既に承認されていたものであって，当該医薬品の有効成分，効能・効果以外の剤形などの変更の必要上，新たに処分を受ける必要が生じたとしても，本件発明の実施に特許法６７条２項の政令で定める処分（以下「政令で定める処分」という。）を受けることが必要であったとは認められないから，本件出願は同法６７条の３第１項１号の規定により拒絶すべきである…</td></tr>
<tr><td colspan="2">原審における当事者の主張</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>ア　特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許発明の実施について「政令で定める処分」を受けることが必要であるために，その特許発明の実施をすることができない期間があったとき，当該期間に相当する期間，特許権の存続期間の延長を認める制度である。
したがって，当該特許権と「政令で定める処分」との間には，当該処分によって当該特許発明の実施が可能になるという関係が存在することが，当然の前提とされているというべきである。
イ　ところで，本件発明は，本件先行処分によっ</td><td>特許法６７条の３第１項１号は，「その特許発明の実施に第６７条第２項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき」と規定し，「安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要」であったと認められないときを，特許権の存続期間の延長登録の出願が拒絶査定されるべき場合としているのであり，延長登録の対象となる特許権と「政令で定める処分」とが，</td></tr>
</table>

てはその実施ができず，本件処分によって初めてその実施が可能となったものである。 　すなわち，本件先行処分の対象となった先行医薬品は，本件発明１ないし２２のいずれの技術的範囲にも含まれず，また，本件先行処分を受けた者は，本件処分を受けた者（本件特許の特許権者である原告）とは異なる者であって，両者の間には通常実施権の設定や許諾を受けたなどの事情は一切存在しない。一方，本件処分の対象となった本件医薬品は，本件発明１５には含まれないが，本件発明１１ないし１４及び１６ないし２２のいずれの技術的範囲にも含まれるものである。 　したがって，本件発明の実施に「政令で定める処分」を受けることが必要であったといえる。 ウ　上記イのとおり，本件発明は，本件先行処分によってはその実施ができず，本件処分によって初めてその実施が可能となったものであるから，本件先行処分の存在を理由として本件出願を拒絶することはできない。 　すなわち，本件先行処分の対象となった先行医薬品における「有効成分」，「効能・効果」が，それぞれ「塩酸モルヒネ」，「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」であるという点において，本件処分の対象となった本件医薬品と共通することをもって，本件発明の実施に「政令で定める処分」を受けることが必要であったとは認められないとした審決の判断は，特許法６７条の３第１項１号の解釈・適用を誤ったものというべきである。	単に当該処分によって当該特許発明の実施が可能になるという関係にあればよいことを前提としたものではない。 　そして，審決は，「最初（１度目）に特許法６７条２項の政令で定める処分がなされると，その最初になされた処分は，その物（その処分においてその物に使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用されるその物）について製造販売禁止を解除する必要があった処分であったということができる」（審決書４頁８行～１２行）と説示しているところ，このような処分（医薬品にあっては特定の「有効成分」と「効能・効果」についての最初の処分）こそが，特許法６７条２項の「安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるもの」といえるのである。 　しかるところ，本件においては，本件処分と同一の「有効成分」，「効能・効果」について，既に本件先行処分がされているのであるから，本件処分が本件発明の実施に必要であったということはできない。

判決（平成21年（行ヒ）第326号）

裁判所の判断

　３　特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事法１４条１項による製造販売の承認（以下「後行処分」という。）に先行して，後行処分の対象となった医薬品（以下「後行医薬品」という。）と有効成分並びに効能及び効果を同じくする医薬品（以下「先行医薬品」という。）について同項による製造販売の承認（以下「先行処分」という。）がされている場合であっても，先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは，先行処分がされていることを根拠として，当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であっ

たとは認められないということはできないというべきである。なぜならば，特許権の存続期間の延長制度は，特許法６７条２項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするところ，後行医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じくする先行医薬品について先行処分がされていたからといって，先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない以上，上記延長登録出願に係る特許権のうち後行医薬品がその実施に当たる特許発明はもとより，上記特許権のいずれの請求項に係る特許発明も実施することができたとはいえないからである。そして，先行医薬品が，延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは，先行処分により存続期間が延長され得た場合の特許権の効力の及ぶ範囲（特許法６８条の２）をどのように解するかによって上記結論が左右されるものではない。

本件先行医薬品は，本件特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないのであるから，本件において，本件先行処分がされていることを根拠として，その特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められないということはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

延長登録出願にかかる拒絶理由（第67条の3第1項第1号）の解釈に関する事案である。従前の裁判例では、審決の判断にあるように、先行処分に同一の「有効成分」かつ同一の「用途（効能・効果）」があれば、後行処分の延長登録出願は拒絶されていた（上記審決参照)。一方、本件では、先行処分は有効成分と用途が同一であったが、延長登録出願にかかる特許発明と無関係であり、先行処分では特許発明の実施の制限が解除されていなかったため、拒絶審決が取り消された。

本件最高裁判決では、「先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない」ということを理由として、本件延長登録出願について第67条の3第1項第1号に該当しないとされた。その判断に基づき、”先行処分と延長登録出願にかかる特許発明を対比し、先行処分にかかる医薬品が特許発明の技術的範囲に含まれない場合は、後行処分にかかる延長登録出願を拒絶しない“という現行審査基準が作成された。

なお、平成26年5月30日知財高裁大合議判決である「血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト事件」知財高判平成26年5月30日（平成25年（行ケ）第10196号）等では、「特許庁による審査基準の上記改定は，上記最高裁判決が判示するところを超えて，独自の立場からされたものであり，…同号の規定の文言から離れるものであって，これを採用することはできない」として、後行処分で特許発明の実施の制限が解除されていれば、（先行処分にかかわらず）延長登録を認める旨の判示がされた（現在上告審係属中)。

裁判例分類	74：審査・審判の進め方が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	拒絶査定不服審判において、新たに引用した文献が周知技術であることを示すものであれば、職権で証拠調をしたことに当たらないと認定した事例である。

１．書誌的事項

事件	「インク容器事件」（査定不服審判） 知財高判平成17年10月26日（平成17年（行ケ）第10199号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-337446号（特開2002-192753号公報）
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第150条第1項、同条第5項、第153条第2項、第159条第2項
裁判体	知財高裁第3部　佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

２．事案の概要

（１）手続の経緯

平成14年9月9日　　：　手続補正（下記「特許請求の範囲」を参照）
平成14年12月26日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2002-24965号）
平成16年3月29日　：　「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

なお、審決では、職権証拠調（第150条第1項）によって発見された文献（甲6～甲8）を、周知技術として引用し、本願発明の進歩性を否定している。

（２）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】印刷装置に装着されるインク容器であって,

前記インク容器に関連する複数の所定情報を格納すると共にシーケンシャルに１ビット単位にてアクセスされる記憶装置を備え,

前記記憶装置は，前記インク容器の使用に伴い更新されないデータを複数記憶すると共に，前記各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第１の記憶領域と，前記インク容器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に，各データを８ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第２の記憶領域とを備えるインク容器。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
本願発明は，特開平２－２７９３４４号公報（甲４。以下「引用刊行物」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない…

判決	
原告の主張 (1)　審決は，職権証拠調によって発見された文献（甲６～甲８）を，周知技術の名の下で引用して，本願発明の進歩性を否定し，審判請求を不成立としたが，審判請求人に適切な攻撃防御の機会が与えられておらず，審判には，手続上の瑕疵がある。 すなわち，特許法は，審判手続において職権証拠調（同法１５０条１項）を行った場合には，その結果を当事者に通知し，相当の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならない（同条５項）と規定しており，職権証拠調を行った場合には，審判請求人に対して攻撃防御の機会を与えなければならない。本件審判においては，審判請求人である原告が知らない間に請求人に不利な証拠を集めたにもかかわらず，審判請求人に適切な攻撃防御の機会を与えていない。 (2)　審判は，審理を尽くしておらず，審判には手続上の瑕疵がある。 本件審判手続においては，審判理由補充書の提出の後，審判請求人に対して審理に関与する機会を与えることなく審決がなされたため，本願発明の特徴部分を看過した空虚な審理が行われている。	**被告の主張** (1)　原告は，審決が周知技術として引用した甲６～甲８について職権証拠調を行ったにもかかわらず，原告に対して攻撃防御の機会を与えていない違法がある旨主張する。 しかし、周知技術とは，当業者であれば当然知っているべきものであって，その例を事前に通知することなく，審決時に新たに例示することは手続違背とならない（東京高裁平成１４年１１月１２日判決（平成１３年（行ケ）第３２２号），東京高裁平成１６年８月２４日判決（平成１３年（行ケ）第５４９号）参照)。 なお，周知例を審決で示すことは，証拠調とは別異のことがらである。審判において，新規な引用例に基づく拒絶理由を発見したときは，拒絶の理由を通知（特許法１５９条２項が準用する同法５０条）するが，これは証拠調とは異なる。原告の主張に従えば，拒絶理由通知と，職権証拠調結果通知の双方を通知しなければならないということになり，不合理である。 (2)　原告は，審判は審理を尽くしておらず，「当事者の関与の下での専門行政庁による慎重な審理判断を受ける権利」という出願人の重大な権利が害されたと主張する。 しかし，引用発明において，各相違点に関する本願発明の構成を採用することが，周知技術に基づいて，当業者が容易に想到し得た事項であることは，前述したとおりであり，原告の主張は失当である。
裁判所の判断 (1)　原告は，審決には，職権証拠調によって発見された文献（甲６～甲８）について，審判請求人に適切な攻撃防御の機会を与えなかった手続上の瑕疵がある旨主張する。 しかし，審決が引用した甲６～甲８の文献は，いずれも周知技術であることを示すものとして例示されているにすぎないものであり、周知技術であることを示すものとして文献を引用したことをとらえて，職権で証拠調をしたことに当たるとすることはできないから、同文献について審判請求人に意見を述べる機会を与えなかったからといって，特許法１５０条５項の手続違反があるということはで	

きない。原告の主張は採用できない。

(2)…原告は，本件審判手続では，審判理由補充書の提出の後，審判請求人に対して審理に関与する機会を与えることなく審決がなされたため，本件審判手続では，本願発明の特徴部分について誤認したまま空虚な審理が行われている旨を主張する。

…特許法には，拒絶査定不服審判において，職権で証拠調又は証拠保全をしたとき（同法１５０条５項），当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したとき（同法１５３条２項），査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合（同法１５９条２項）に，審理の結果について，審判請求人に意見を述べる機会を与えるべきことが規定されているが，これら以外の場合において，審判理由補充書の提出の後に，必ず，審判請求人に対し，意見を述べる機会を与えねばならないとする規定は存在しない。本件審判手続において，上記の意見を述べる機会を与えねばならない場合に相当する審理がなされたと認めることはできないから，本件審判の手続に瑕疵があったということはできない。したがって，審判手続に瑕疵があるとの主張を前提に，審決が本願発明の特徴部分を看過している旨をいう原告の主張は到底採用できない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、審決が引用した文献が周知技術であることを示すものであれば、職権で証拠調をしたことに当たらないので、その文献について審判請求人に意見を述べる機会を与えなかったことは、手続違反に当たらないと判断した事例である。本判決は、他の技術分野でも共通のものであり、判例の射程は比較的広いと思われる。

ただ、周知技術の幅をどの程度考えるかによっては、結論が変わり、すなわち、周知技術の幅を狭く捉えると、それほど問題がないが、周知技術の幅を広く捉えると、新たに拒絶理由通知書を発すべき場合であっても、拒絶理由通知書を発する必要がなくなり、審判請求人が本来意見を述べることができる機会が失われる。したがって、本判決は、判例としての安定性は低いと思われる。

本判決は、職権で証拠調及び証拠保全をした場合、当事者又は参加人が申立てない理由について審理した場合、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合以外において、審判理由補充書の提出の後に、必ず、審判請求人に対し意見を述べる機会を与えなければならないとする規定は存在しないことを明示した事例であり、審査基準に沿った事例である。つまり、平成16年9月29日付の「『審査の進め方』の審査基準改訂について」における7.2拒絶査定（3）において、「拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行文献を引用してはならない。」が記載され、周知技術を示す例として、拒絶査定において新たな先行技術文献を提示してもよい、と解することができ、本判決は、この審査基準に沿っている。

裁判例分類	74：審査・審判の進め方が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	本願発明との関係では、審決で引用されている刊行物は、審決において初めて引用されたものであるから、新たな拒絶の理由を通知すべきとされた事例である。

１．書誌的事項

事件	「携帯電話を通じた広告方法事件」（査定不服審判） 知財高判平成18年5月31日（平成17年（行ケ）第10710号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-290290号（特開2002-118656号公報）
結論	認容
関連条文	第50条本文、第159条第2項
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、清水知恵子裁判官

２．事案の概要

（１）手続の経緯

平成14年10月17日　：　拒絶理由通知（下記「拒絶理由通知の記載」を参照）

平成14年12月26日　：　手続補正（下記「補正後」の発明参照）及び意見書の提出

平成15年5月20日　：　拒絶査定（下記「拒絶査定の記載」を参照）

平成15年6月23日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2003-11597号）

平成17年8月18日　：　「本件審判の請求は、成り立たない」との審決

審決の理由の要旨：「本願発明は，刊行物（下記引用文献２）に記載された発明及び周知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。」

（２）拒絶理由通知の記載

「この出願の下記の請求項に係る発明は，・・・下記の刊行物に記載された発明に基づいて，・・・容易に発明をすることができたものである」

「記　（引用文献等については，引用文献等一覧参照 」）

「請求項１・・・について引用文献１

引用文献１には，サーバ装置が，通信端末からの情報に広告を付加して，相手端末に送信することが記載されている ・・・ 。

発側端末から発信者番号が相手端末に伝達されることは，本願出願前に周知である 」。

「請求項２，３（請求項２を引用する場合）について引用文献１～３

広告情報として，複数のものを表示し，ユーザが選択可能にすることは，周知の事項である（文献２，３参照」）。

「引用文献等一覧

１．特開平１１－０６９０２４号公報
２．特開平１１－０８８５２１号公報」（以上、判決より抜粋）

（３）拒絶査定の記載
「この出願については，平成１４年１０月１７日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって，拒絶をすべきものである。」
「備考
　出願人は，平成１４年１２月２６日付け意見書において，引用文献１（特開平１１－０６９０２４号公報）記載の発明が，・・・本願発明とは相違し，本願発明が引用文献記載の発明を基にしても当業者にとって容易になし得たものではないと主張する・・・。
　・・・出願人の主張は妥当でなく，本願の請求項１，４に記載された発明は，当業者であれば容易になし得たものと認められる。
　なお，請求項２，３，５，６に係る発明についても，平成１４年１０月１７日付け拒絶理由通知書で指摘したとおり，当業者であれば容易になし得たものと認められる。」（以上、判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後（本願発明）
【請求項１】受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし，該表示画面に送信側の電話番号と共に予め依頼された広告を表示するようにしたことを特徴とする携帯電話を通じた広告方法。 【請求項２】広告項目は各ジャンル別に分類して各々複数種類用意し，それらの中から受信側で選択許可されたものを表示するようにしたことを特徴とする請求項１記載の携帯電話を通じた広告方法。	【請求項１】受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし，該表示画面に受信側に対し不特定多数（１：N）又は通話時（１：１）に予め依頼された広告を表示するようにするとともに，該広告情報の受信が許可されているかを判断するようにしたことを特徴とする携帯電話を通じた広告方法。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本願発明は，刊行物（特開平１１－８８５２１号公報，甲７）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。	
判決	
原告の主張	被告の主張
審決は，拒絶査定の理由とされた引用文献１とは異なる文献を刊行物として引用し，本願発明の容易想到性を肯定したものであり，特許法１５９	審決の引用する刊行物は，拒絶理由通知書に引用文献２として引用されたものであり，拒絶査定における拒絶理由は，「請求項１～６にかかる発明

条２項にいう「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たり，同項の準用する同法５０条本文により，新たな拒絶理由を通知しなければならないものであった。ところが，審判手続においては，新たな拒絶理由を通知することなく，拒絶査定とは異なる理由によって本願発明の容易想到性を肯定したのであるから，特許法の前記規定に違反したものである。 　なお，審決で引用された刊行物は，拒絶理由通知中でも引用されているものの，そこでは，本願発明（請求項１）に関してではなく，本願の請求項２及び３に関し，「広告情報として，複数のものを表示し，ユーザが選択可能にすることは，周知の事項である」ことを示す文献として引用されたものにすぎず，審決にいう「受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし，該表示画面に受信側に対し通話時に予め依頼された広告を表示するようにする携帯電話機を通じた広告方法」を示す文献として引用されたものではない。	は，引用文献１～３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」というものである。したがって，審決は，拒絶査定と異なる理由に基づいてされたものではない。 　…拒絶理由通知時における特許請求の範囲の記載は，「【請求項１】受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし，該表示画面に送信側の電話番号と共に予め依頼された広告を表示するようにしたことを特徴とする携帯電話を通じた広告方法。【請求項２】広告項目は各ジャンル別に分類して各々複数種類用意し，それらの中から受信側で選択許可されたものを表示するようにしたことを特徴とする請求項１記載の携帯電話を通じた広告方法。」というものであり，拒絶理由通知後の補正により，請求項１に「該広告情報の受信が許可されているかを判断するようにした」点が追加されたのであるが，これは，補正前の請求項２に記載されていた「受信側で選択許可されたものを表示する」という点を表現を変えて追加したものである。このように，本願発明は，補正前の請求項２に記載されていた事項を取り込んだものであり，補正前の請求項２に対しては，拒絶理由通知において，審決の引用する刊行物と同じ文献が引用されていたのであるから，本願発明に対しても，同文献が引用されていたというべきである。

裁判所の判断

　(2)　…拒絶査定は，拒絶理由通知における理由を引用したものであるところ，拒絶理由通知では，請求項１（本願発明）の関係で，「引用文献１」として特開平１１－０６９０２４号公報（甲６）が引用されているにとどまり，審決で刊行物として引用されている特開平１１－０８８５２１号公報（甲７）は，「引用文献２」として，請求項２及び３の関係で引用されているにすぎない。したがって，本願発明との関係では，審決で引用されている刊行物は，拒絶理由通知及び拒絶査定においては引用されておらず，審決において初めて引用されたものであるから，審決は，本願発明について，拒絶査定とは異なる理由により容易想到性の判断をしたものであり，特許法１５９条２項にいう「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるというべきである。

　また，実質的にみても，拒絶理由通知において，引用文献２に開示された事項として指摘されているのは，「広告情報として，複数のものを表示し，ユーザが選択可能にすることは，周知の事項であ

る」というものであり，同通知を受けた特許出願人（原告）が，本願発明に関して，審決が認定したような引用発明（受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし，該表示画面に受信側に対し通話時に予め依頼された広告を表示するようにする携帯電話機を通じた広告方法。）が開示されていることを想起させる余地のないものであるから，特許出願人は，この点に関して意見書の提出等の手段を講ずる機会を実質的にも得られなかったものである。したがって，審判手続において，上記の点に関する新たな拒絶の理由を通知しない限り，特許出願人は，上記の点に関して反論の機会を与えられないまま審決を受けることを余儀なくされるものであり，これが特許出願人の防御の機会を不当に奪うものとなることは明らかである。

本件の審判手続においては，特許出願人に対して新たな拒絶の理由を通知することなく，審判請求は成り立たないとの審決をしたものであるから，特許法１５９条２項の準用する同法５０条本文の規定に違反するというべきである。

４．事案及び判示事項についての評釈

技術的射程は、技術分野によらず適用可能と考えられる。

本判決の判断は、第50条本文の趣旨に照らして妥当と考えられる。本判決と同様の事情（審決は、新たな拒絶の理由を通知することなく、拒絶理由通知及び拒絶査定において従属項との関係で引用された刊行物を独立項の実質的な引用文献として引用した。）を前提とすれば、本判決の安定度は高いと考えられる。

裁判例分類	74：審査・審判の進め方が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	拒絶査定を受けなかった請求項について、拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えることなく拒絶する審決に係る手続は誤りであると判断した事例である。

1.書誌的事項

事件	「加圧下に液体を小出しする装置事件」(査定不服審判) 知財高判平成26年2月26日（平成25年（行ケ）第10048号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-536650号(特表2002-506782号公報)
結論	認容
関連条文	（旧）第17条の2第4項2号、第17条の2第5項、第159条2項、第50条
裁判体	知財高裁第2部　清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

２．事案の概要

（１）手続の経緯

平成23年3月16日　：　手続補正
平成23年7月8日　：　拒絶査定
平成23年11月14日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2011-24538号)、
　　　手続補正（本件補正)（以下「特許請求の範囲」を参照)
平成24年10月11日　：　本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

なお、本件補正は、拒絶査定において拒絶理由を解消していないと判断された本件補正前の請求項1を削除して、そのような判断をされなかった本件補正前の請求項19を新たな請求項1とする補正であり、審決は、本件補正について、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると認定した上で、独立特許要件違反であると判断して、本件補正を却下するとともに、補正前発明について、進歩性がないと判断して、拒絶審決をした。

（２）特許請求の範囲（本件補正後)（補正発明）

【請求項１】第１室と第２室を有する容器を含み，第１室は小出しされるべき炭酸飲料を受容し,第２室は二酸化炭素（ＣＯ$_2$）を受容し，少なくとも使用中には，第１室と第２室との間に開孔が設けられ，第２室から第１室へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段が設けられ，第２室内には，二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び/又は吸着するための充填剤が配置され，充填剤が少なくとも活性炭を含み，圧力制御手段が，第１室内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されており，炭酸飲料はビールであり，小出し管が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び，容器が卓上に直立して延びるとき，グラスを前記端部の下方に配置することを特徴とする炭酸飲料の小出し装置。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…補正発明は，引用発明，周知技術及び常套手段に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない…補正前発明も，相違点３についての検討が不要となるほかは，同様の理由により，引用発明及び上記周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。…

判決

原告の主張	被告の主張
…本件の審判請求手続において，独立請求項１に，請求項１９の構成を含めて，独立請求項１とし，請求項２２に，請求項２７の構成を含めて，これを独立請求項２０とする，本件補正を行った。 特許法１５９条２項は，特許法５０条を準用し，拒絶査定不服審判においては，査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えねばならないと規定する。 拒絶査定において審査官の判断が記載されていなかった，平成２３年３月１６日付け手続補正書（甲１８）によって補正した請求項１９，２０，２７，２８の構成については，審査の段階で審査されたことはなく，拒絶理由が存在する旨の通知を受けたことはない。 各発明について，審査官が初めて判断を示す場合には，前置審査において拒絶理由を通知し，出願人に反論の機会を与えるべきであるところ（特許法１６３条２項が準用する特許法５０条），かかる機会は一切付与されず審決に至った。審判に先立つ前置審査においても，審判段階においても，拒絶理由が指摘されることなく，意見書及び手続補正書の提出の機会が与えられることがないまま，拒絶審決となったのは，特許法１５９条２項で準用する特許法５０条の規定に反しており，その審理手続には瑕疵があり，審決は違法である。	審判官合議体は，原告（請求人）の主張（甲２０）も踏まえ，本件補正（特許請求の範囲のみの補正に係るものである。）の目的は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，と判断した。すなわち，本件補正は，単純に拒絶査定の備考に明示されていた請求項を「削除」して，当該拒絶査定の備考に明示されていなかった請求項のみに補正するようなものではなく，拒絶査定時に進歩性がないと判断された請求項に係る発明すべてについて，請求項１９，２７の記載において被引用請求項に対して付加していた事項を付加したものであり，それは補正前後で請求項に記載された発明の産業上の利用分野のみならず解決しようとする課題も同一と評すべき程度の補正であるから，審決では，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，と判断した。 行政手続法１条１項には，「行政運営における公正の確保と透明性」の向上を図ることが規定されているが，その６条には標準処理期間について規定され，７条に申請に対し速やかに応答することも規定されている。特許法の下でも，適正手続のみならず，審査や審判の迅速化が十分に確保することも求められているのであって，手続の適正さと審査，審判における処分の迅速化をバランス良く満たす工夫が必要とされるものである。たとえ手続上の適正さを欠くと外形上とらえ得る場合であっても，上記バランスの下では，それをもって当然に手続の適法性を失っているとはいえない場合があり，総合的な評

	価がなされるべきである。本件における上記のような事情に照らせば，本件の手続は適正である。

裁判所の判断

本件出願に係る平成２３年７月８日付けの拒絶査定は，…請求項１～１８，２１～２６，２９～３３に係る発明は特許を受けることができないとするもので，請求項１９に係る発明は拒絶査定の理由となっていない。

…本件補正…は，…拒絶査定の拒絶理由を解消するためにされたもので，本件補正後の請求項(新請求項)１は，…本件補正前の請求項(旧請求項)１を引用する形式で記載されていた旧請求項１９を，当該引用部分を具体的に記載することにより引用形式でない独立の請求項としたものであると認められる。そうすると，新請求項１は，旧請求項1を削除して，旧請求項１９を新請求項１にしたものであるから，旧請求項１の補正という観点からみれば，同請求項の削除を目的とした補正であり，特許請求の範囲の減縮を目的としたものではないから，…独立特許要件違反を理由とする補正却下をすることはできない。

また，旧請求項１９の内容は，新請求項１と同一であるから，旧請求項１９の補正という観点から見ても，特許請求の範囲の減縮を目的とする補正ではない。したがって，審決は，実質的には，項番号の繰上げ以外に補正のない旧請求項１９である新請求項１を，独立特許要件違反による補正却下を理由として拒絶したものと認められ，その点において誤りといわなければならない。

拒絶理由通知では，当時の請求項１９についても拒絶の理由が示されているが，手続補正により旧請求項１９として補正され，その後の拒絶査定では，旧請求項１９は拒絶査定の理由とされていない。したがって，審決において，旧請求項１９である新請求項1を拒絶する場合は，拒絶の理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。しかしながら，本件審判手続において拒絶理由は通知されなかったのであるから，旧請求項１９についての拒絶理由は，査定手続においても，審判手続においても通知されておらず，本件審決に係る手続は違法なものといわざるを得ない。

４．事案及び判示事項についての評釈

拒絶査定において拒絶理由を解消していないと判断された補正前の請求項1を削除して、そのような判断をされなかった補正前の請求項19を新たな請求項1とする補正を原告がしたところ、拒絶理由通知では、補正前の請求項19についても拒絶の理由が示されているが、新たな請求項1（補正前の請求項19）については、その後の拒絶査定の理由とされていない。したがって、審決において、新たな請求項1を拒絶する場合は,拒絶の理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。しかしながら，本件審判手続において拒絶理由は通知されなかったのであるから，新たな請求項1についての拒絶理由は，査定手続においても、審判手続においても通知されておらず、本件審決に係る手続は違法なものと、本判決において判示された。本判決の判示内容は、技術分野に限らずに適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は広いと考えられる。

裁判例分類	74-1：審判における審尋（第134条第4項）の手続が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	本件審決における拒絶理由は、本件拒絶査定における拒絶理由と異なる拒絶理由であるとの原告の主張は採用することができないと判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「抗炎症剤事件」（査定不服審判） 知財高判平成25年8月22日（平成24年（行ケ）第10348号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-512197号（特表2004-536122号公報）
結論	棄却
関連条文	第134条第4項、第29条第1項第3項、（旧）第36条第6項第1号、同項第2号
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、大鷹一郎裁判官、荒井章光裁判官

２．事案の概要

（１）手続の経緯

平成21年1月15日	：	拒絶理由通知（本件拒絶理由通知）
平成21年6月19日	：	特許請求の範囲を変更する手続補正と、意見書を提出
平成21年8月3日	：	拒絶査定（本件拒絶査定）
平成21年12月18日	：	拒絶査定不服審判の請求（不服2009-25098号） 特許請求の範囲を変更する手続補正（本件補正）
平成23年8月29日	：	審尋の通知（本件審尋書）
平成23年11月30日	：	審尋の回答書の提出
平成24年5月28日	：	本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

なお、本件拒絶査定では、第29条第1項第3号の理由等が挙げられていたが、本件審尋書が引用する前置報告書の内容には、（旧）第36条第6項第1号、同項第2号に規定する要件を満たしていないことのみが記載され、第29条第1項第3号に関する記載はされていなかった。一方、本件審決は、本件補正後の請求項1等の記載が（旧）第36条第6項に規定する要件を満たしていないとの理由のほか、本件補正発明1は、第29条第1項第3号に該当することを理由に、本願補正発明1等は、独立して特許を受けることができるものではないと判断した。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(1) 本件審決の理由は，要するに，本願補正発明１は，本願の優先権主張日前に頒布された刊行物である…に記載された発明と同一であり，また，本願各補正発明は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものではなく，…（以下「サポート要件」という。）を満たしていないから，

<table>
<tr><td colspan="2">特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないとして，本件補正を却下した上，本願発明１も，同様に，引用例に記載された発明と同一であり，本願各発明もサポート要件を満たしていないから，特許を受けることができないというものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
ア　本件拒絶査定（甲６）の拒絶理由中には，引用例の「化合物２０」は本件補正前の請求項１記載の化合物に相当するとして，特許法２９条１項３号の拒絶理由が挙げられていた。
上記拒絶理由には，「(…Ｒ３にはアリールアルキルが含まれるので，依然として，上記化合物２０は，請求項１記載の化合物に包含される。)」との指摘があった。
…審尋書…には，「この審判事件の審理は，今後，この《前置報告書の内容》を踏まえて行うことになります。」との記載があるところ，本件審尋書が引用する「《前置報告書の内容》」には，本件補正後の請求項1に記載された発明が独立して特許を受けることができない理由として，特許法旧３６条６項１号，２号に規定する要件を満たしていないことのみが記載され，特許法２９条１項３号に関する記載がないことによれば，…審査官と原告との間には，本件補正により，「特許法２９条１項３号の拒絶理由は解消している」との判断について了解が成立し，…審判官も，同様の判断をしていたものといえる。
イ　本件審決は，本願補正発明１は，引用例の「化合物２０」（引用発明）と同一であり，特許法２９条１項３号の拒絶理由により，独立して特許を受けることができないと判断した。本件審決は…本件補正後の請求項１に記載された「$[Dm-(CHR^3)_n]_q$」のｑを「０」とし，R_3がないものと認定している点において，R_3があることを前提に同号の拒絶理由があるとした本件拒絶査定と拒絶の理由が実質的に異なるものといえるから，本件審決の拒絶理由は，同法１５９条２項の「査定の理由と異なる拒絶の理由」に該</td>
<td>被告の主張
ア　前置報告書は…特許庁長官に報告するものであり，請求人と審査官との間で何らかの合意が成立したことを示すものではない。本件審尋書…には…複数の独立特許要件違反の理由がある場合，その全てを記載する必要はなく，一つでもその理由を述べれば足りるのであるから，前置報告書において，特許法２９条１項３号に該当することを理由とする独立特許要件違反の記載がないことが…同号の独立特許要件違反がないことを意味するものではない。
したがって，前置審査官と原告との間に本件補正により「特許法２９条１項３号の拒絶理由は解消している」との判断について了解が成立しているとの原告の主張は理由がない。
イ　本件審尋書（甲９）に「この審判事件については，審査官による審査…の結果，…《前置報告書の内容》のとおり…の報告…が特許庁長官になされました。この審判事件の審理は…《前置報告書の内容》を踏まえて行うことになります。」と記載されているのは，…前置報告書の内容を踏まえて合議体は審理するという当然のことを述べたにすぎない。
また，本件審尋書に「この審尋…は，この審判事件の審理を開始するにあたり，《前置報告書の内容》について，審判請求人の意見を事前に求めるものです。意見があれば回答してください。」と記載されているように，本件審尋書は，合議体が，…審査官の見解が記載された前置報告書の内容のみではなく，それに対する請求人の反論も踏まえて審理することを述べたものであって，前置報告書の内容をそのまま是認して，合議体の見解として通知したものではない。</td></tr>
</table>

当する。 しかるところ，R_3がないことを前提とする本件審決の拒絶理由は，本件審決の審決書が原告に送達されるまで原告に対して指摘されておらず，原告に隠された状態となっており，本件審決は，不意打ちで本件補正を却下したものといえる。また，本件審尋書に「《前置報告書の内容》について，審判請求人の意見を事前に求めるものです。意見があれば回答してください。」と指摘されていたことから，原告は，「《前置報告書の内容》」に記載された特許法旧３６条６項１号，２号の拒絶理由については意見を述べることができたが，「《前置報告書の内容》」に記載のない特許法２９条１項３号の拒絶理由については意見を述べる機会すら与えられなかった。	ウ　本件審決における…特許法２９条１項３号に関する理由は，引用発明（引用例の「化合物２０」）は本願補正発明1に含まれるから，本願補正発明１が引用発明と同一であるというものであって，本件拒絶査定における…ものと同じであり，原告に対する不意打ちには当たらない。 また，特許法１５９条２項で準用する同法５０条の規定は…請求人に意見書提出の機会を与えることを義務づけたものではないから，事前に本件補正の却下の理由を原告に通知することなく，本件審決において本件補正を却下したことは，同条本文に反するものでもない。 さらに，本件拒絶査定…において…特許法２９条１項３号に該当するとの拒絶理由は既に原告に通知されており，原告は，本件審判請求時において…手続補正をする機会も，審判請求書で意見を述べる機会も与えられていた上，本件審尋書に対する回答書…に「本願は…特許法２９条第１項第３号には該当しないものと思料いたします。」と…上記拒絶理由について意見を述べているのであるから…原告の意見を述べる機会を奪ったものでない…

裁判所の判断

ア　原告が，…

本件拒絶査定（甲６）に，「…」との記載があることからすると…拒絶理由通知記載の「理由３～７」と同じ拒絶理由があることを理由に，本願について拒絶査定をしたものと認められる。

イ　本件拒絶理由通知（甲４）には，…「…特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができない。」…「…引用文献５には，化合物番号２０で示される化合物が記載され…，本願請求項１…記載の化合物に相当し，…本願請求項２記載の化合物にも相当する…」との記載がある。

本件拒絶理由通知は，平成２１年６月１９日付け手続補正による補正前の請求項（以下「旧請求項」という。）に係る発明を前提に拒絶理由を述べたものであるところ，…「引用文献５」は引用例と同一の刊行物，「化合物番号２０で示される化合物」は引用例記載の「化合物２０」…であるから，上記記載は，「化合物２０」が旧請求項１記載の化合物と同一であり，特許法２９条１項３号に該当することを拒絶理由の一つとして示したものといえる。

また，本件拒絶理由通知中の「化合物番号２０で示される化合物」が「…本願請求項１…記載の化合物に相当」するとの記載は，旧請求項1…中の「－Ｅ－［D_m－（ＣＨＲ$_3$）$_n$］$_q$－Ｙ」の部分について，「ｑ」を「０」…と認定した場合，「化合物２０」が旧請求項１記載の化合物と同一であること

を示したものと理解できる。
　そして，旧請求項１と…上記手続補正による補正後の請求項１（本件補正前の請求項１）とは，「式（Ｉ）」で表される「化合物またはその塩」との記載がある点では共通することに照らせば，本件拒絶査定も，本件拒絶理由通知記載の理由と同様の理由により，「化合物２０」が本件補正前の請求項１記載の化合物と同一であることを本願の拒絶理由として示したものといえる。
　もっとも，本件拒絶査定には…そのような補正によっても拒絶理由が解消されないことを述べたものにすぎず，本件拒絶査定が本件補正前の請求項１について本件拒絶理由通知記載の拒絶理由と同じ拒絶理由があることを指摘したとの上記認定と相反するものではない。
　ウ　一方，本件審決は，本願補正発明１において，…本願補正発明１は，引用発明（…化合物２０）と同一であり，特許法２９条１項３項に該当するので，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないと判断したものであるところ，…本願補正発明１が同号に該当するとの理由は，本件拒絶査定における拒絶理由と同一であると認められる。…
　⑵　その他の手続違反の有無
　ア　原告は，①本件審判手続において原告に送付のあった本件審尋書（甲９）が引用する「《前置報告書の内容》」には，本件補正後の請求項１に記載された発明が独立して特許を受けることができない理由として，特許法旧３６条６項１号，２号に規定する要件を満たしていないことのみが記載され，特許法２９条１項に関する記載がないことによれば，前置審査をした審査官と原告との間には，本件補正により，「特許法２９条１項３号の拒絶理由は解消している」との判断について了解が成立し，本件審尋書による審尋をした審判官も，同様の判断をしていた，②…，③本件審尋書に「《前置報告書の内容》について，審判請求人の意見を事前に求めるものです。意見があれば回答してください。」と指摘されていたことから，原告は，「《前置報告書の内容》」に記載された特許法旧３６条６項１号，２号の拒絶理由については意見を述べることができたが，「《前置報告書の内容》」に記載のない特許法２９条１項３号の拒絶理由については意見を述べる機会すら与えられなかったから，本件審判手続は，特許出願人である原告に対して極めて不公正なものであって，適正手続違反に該当するなどと主張する。
　しかしながら，<u>本件審尋書…は，特許法１３４条４項に基づく審尋の方法として原告に送付されたものであり，その書面の性質上，前置審査をした審査官と原告との間に原告が主張するような合意が成立していることを示すものとはいえず，また，…審判体の見解や判断を示すものではないから，原告の上記①の主張は理由がない。</u>
　次に，…原告の上記②の主張も理由がない。
　さらに，原告は，<u>本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定における引用発明（…化合物２０）と同一であることを理由とする特許法２９条１項３号の拒絶理由について意見を述べる機会を与えられ，現に上記拒絶理由に対して…意見書を提出して意見を述べたり，…手続補正及び本件補正を行っているのであるから，原告の上記③の主張もまた理由がない。</u>
　したがって，本件審判手続が適正手続違反に該当するとの原告の主張は，その前提を欠くものとして理由がない。

４．事案及び判示事項についての評釈

拒絶理由通知書、拒絶査定に記載されていた拒絶理由が、審尋書に記載されていないことをもって解消されたのかどうか、また審尋書に記載されなかった拒絶理由に対する反論の機会が与えられなかったことに関する手続違背の有無が争われた事案であるから、技術分野によらず、適用可能な判示といえる。

また、手続違背の有無について、出願人にとって不意打ちか否か、意見ないし補正の機会を出願人に与えたか否かの観点から実質的に判断されており、発明保護の特許法の目的から、妥当な判断といえ、そうすると、本判決の安定度は高いものと思料する。

裁判例分類	74-1：審判における審尋（第134条第4項）の手続が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	拒絶査定不服審判請求時にした補正が目的要件に違反することにつき請求人に防御・反論の機会を与えることなく、当該補正を却下して審判請求を不成立とした審決に手続的瑕疵があるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「ステップダウン型電圧変換器事件」（査定不服審判） 知財高判平成26年2月27日（平成25年（行ケ）第10177号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-523849号（特表2009-504119号公報）
結論	棄却
関連条文	（旧）第17条の2第4項、第53条第1項、第159条第1項
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

２．事案の概要

（１）手続の経緯

平成23年6月27日　：　拒絶理由通知
平成23年9月29日　：　意見書の提出
平成23年12月15日　：　拒絶査定
平成24年4月19日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2012-7164号）及び手続補正（本件補正）
　　（本件補正後の請求項1は、下記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年6月22日　：　前置報告
平成24年7月5日　：　審尋の送付（上記前置報告の内容）
平成24年10月5日　：　審尋に対する回答書の提出
平成25年2月15日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

（ⅰ）上記拒絶理由通知の内容

「①請求項１，３，６，８，１０，１５及び１６の各発明は，引用発明と同一の発明である…，②請求項２，４，５，７，９，１１～１４，１７及び１８の各発明は，引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである…」(判決より抜粋)

（ⅱ）上記本件補正の内容

「本件補正は，請求項１を…補正し，従来の請求項１３及び１４を削除し，従来の請求項１５ないし１８を，請求項１３ないし１６に繰り上げたものである。」(判決より抜粋)

（ⅲ）上記前置報告の内容

「①本件補正後の請求項１の発明は，特許法２９条１項３号，２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができない。②本件補正後の請求項３，６，８及び１０の各発明に対す

る判断は，先の拒絶理由の請求項３，６，８及び１０の各発明に対する判断と同様であり，請求項１３及び１４の各発明に対する判断は，先の拒絶理由の請求項１５及び１６の各発明に対する判断と同様である，③本件補正後の請求項２，４，５，７，９，１１及び１２の各発明に対する判断は，先の拒絶理由の２，４，５，７，９，１１及び１２の各発明に対する判断と同様であり，本件補正後の請求項１５及び１６の各発明に対する判断は，先の拒絶理由の１７及び１８の各発明に対する判断と同様である。」（判決より抜粋）

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">…補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の解決しようとする課題が同一である「特許請求の範囲の減縮」には該当しない。
また、本件補正が、請求項の削除、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的としたものでないことも明らかである。
したがって、本件補正は、…改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものであるから、特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(1)　審判体は，審決をするまで，…目的要件違反を理由として本件補正を却下する旨の判断ないし心証を示さなかった。また，本件補正後に行われた前置審査においては，補正の目的要件違反については何ら問題としておらず，この事実は，…前置報告書により，原告にも通知されていた。このように，審決において唐突に目的要件違反を理由として補正を却下することは，審判請求人に対する不意打ちにほかならず，「審判請求人に意見を述べる機会を均等に与えて手続保障を図る」（甲７）目的に反する。…目的要件違反を理由に本件補正を却下した措置について，原告は何ら防御・反論の機会を与えられていないのであるから，審決は手続的瑕疵を有するものであり違法として取り消されるべきである。
(2)　知的財産高等裁判所平成２０年１０月３０日判決・平成１９年（行ケ）第１０３３５号は，…審判請求後の補正に対し，審決において，増項補正の違法のみを理由に補正請求全体が却下さ</td>
<td>被告の主張
(1)　審決は，本件補正は，…改正前の特許法１７条の２第４項の規定に違反するものであるから，…特許法５３条１項の規定により却下すべきものであるとする。本件補正について，これらの条文を適用することに誤りはないし，かつ，補正を却下するに当たり，却下の理由を事前に通知することが必要であるとの規定はない。
(2)　特許法１３４条４項は，…「審判長は，審判に関し，当事者及び参加人を審尋することができる。」と規定しており，前置審尋は拒絶理由のように拒絶査定を行うために通知しなければならないものではない。また，前置報告書の記載内容に合議体が拘束されることはないから，審決が前置報告書に記載のない目的要件違反を理由に本件補正を却下したとしても，何ら手続上の問題はない。また，原告は，前置審尋に対し回答書を提出しており，前置審尋に対する意見を述べる機会は与えられていたものである。
(3)　平成１９年（行ケ）第１０３３５号事件は，</td></tr>
</table>

れたが，審決に至るまで，審判請求人に対して増項補正に問題があるなどの通知がなされることはなかったとの事案において，「…増項補正の点についてその違法性を拒絶理由通知等によって認識させ検討撤回等の機会を付与すべきであったか，又は，そのような機会を付与しない場合には増項補正を判断し，併せて，その余の補正事項を判断すべきであったものというべきであり，…審決は，違法として取消しを免れない。」と述べている。同判決の事案においては，…拒絶査定を行った審査官が審判請求人と面接を行っており，…同審査官が、独立特許要件違反や補正による新規事項の追加がある旨の意見を述べてはいたものの，増項補正については何ら述べておらず，前置報告にも増項補正については何ら言及がなかった…。この事情は，本件において、…審尋及び前置報告…において補正の目的要件違反が何ら言及されていない点と類似する。	審決に至るまで，審判請求人に対して通知されることのなかった理由のみで補正を却下した事案であり，審判請求後，手続補正書提出前に，前置担当の審査官が請求人と面接をし，補正案の提示を受けているものでもある。これに対し，本件は，独立特許要件に関する補正の却下の理由については原査定の拒絶の理由において示されているものであり，前置担当の審査官が請求人と面接をしたものでもなく，補正案の提示を受けているものでもないから，上記事件とは，前提となる事情が異なる。したがって，上記事件の判決は，本件を違法とするようなものではない。

裁判所の判断

…拒絶査定不服審判請求の日から３０日以内に特許請求の範囲についてする補正について，目的要件違反を理由として却下の決定をするときは，審判請求人に対して，その旨を通知し，意見を述べる機会を与えることは，特許法上，必要的な措置とはされていない。

本件補正は，改正前法１７条の２第１項４号に掲げる場合であるから，同法１５９条２項によれば，審判体は，拒絶をすべき旨の査定を維持しようとする場合において，同法５３条１項の規定による却下の決定をするときは，審判請求人に対し，必ずしも意見書を提出する機会を与える必要はなかったものである。

したがって，審決が補正の目的要件違反を理由に本件補正を却下した措置について，原告に防御・反論の機会が与えられていないとしても，審決に手続的瑕疵はない。

…特許庁は，そのホームページにおいて，「前置報告を利用した審尋について」と題する説明をしているところ…，そこには…前置審尋…を試行的に行ってきました。…そこで，審判部における審理の充実化や審理負担の軽減をより一層促進するとともに，審判請求人に意見を述べる機会を均等に与えて手続保障を図ること等を目的とし，これまで事件ごとに前置審尋の要否を判断してきた運用を改め，前置報告書が作成され，平成２０年１０月以降に審理着手時期に至る事件については，原則全件に対して前置審尋を行うこととします。・・・」との記載がある。

しかし，特許法１３４条４項は，「審判長は，審判に関し，当事者及び参加人を審尋することができる。」と規定し，審尋を実施するか否かについては，審判長の裁量的判断に委ね，法律上必要的な措置とはしていない。上記「前置報告を利用した審尋について」において，「審判請求人に意見を述

べる機会を均等に与えて手続保障を図ること等を目的と」したのは，…審判請求人に等しく意見を述べる機会を与えようとしたものである。このように，特許庁が運用として行っている前置報告を利用した審尋について，手続保障の観点から取扱いが変更されたことを根拠として，…目的要件違反を理由として却下の決定をするときにも，審判請求人に対して，その旨を通知し，意見を述べる機会を与えることが法律上必要的な措置であると解すべきことにはならない。

(4)　原告は，知的財産高等裁判所平成２０年１０月３０日判決・平成１９年（行ケ）第１０３３５号が…と判示した点について，…同判決に照らしても，本件の審決は違法として取り消されるべきであると主張する。

しかし，本件審判における手続と類似する事情のある他の事件について，当該事情を根拠として審決が違法であると判断されたからといって，直ちに本件についても同様に判断すべきであるということにはならない。また，上記判決は，…審判体が，あらかじめ増項補正の点についてその違法性を拒絶理由通知等によって認識させ検討撤回等の機会を付与しなかったことをもって，直ちに審決が違法であると述べているものではなく，審判体がそのような機会を付与しない場合には，増額補正を判断し，併せて，その余の補正事項を判断すべきであり，そのいずれもしなかったことに違法があるとしているものであって，本件とは事案を異にする。

すなわち，上記事件は，…増項補正の拒否，特許請求の範囲の補正の拒否，進歩性の有無が争点となった事案である。…担当審査官が、前置審査という最終局面まで増項以外の補正事項について新規事項を理由に補正が却下されることのあることを説明しながら，増項補正の点は全く問題視せず，…面接結果と異なった判断や処分をすることとなった場合はその旨を拒絶理由通知書又は電話等によって通知すると告げていたなどという状況の下で，審決において，増項補正の違法のみを理由に補正請求全体を却下し，これによって，補正後の請求項に何ら言及することなく補正前の請求項に基づいて判断をしたことは，あらかじめ増項補正の点について…検討撤回等の機会を付与すべきであったか，又は，…増項補正を判断し，併せて、その余の補正事項を判断すべきであったものというべきであり，審決がそのいずれもせず，増項補正の違法のみを理由に補正請求全体を却下したことには違法があるとしたものであって，本件とは事案を異にする。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決の判示内容は、拒絶査定不服審判請求時の補正の却下について条文どおりの判断を示したものである。また、補正却下の理由として目的要件違反以外にも独立特許要件違反が存在し、独立特許要件違反が前置報告で指摘され、審尋により防御・反論の機会も与えられていた事情もある。よって、判例としての安定度は高く、技術分野を問わず適用可能であって、技術的射程も広い。

裁判例分類	75：新規性喪失の例外規定（第30条）の適用が認められるかどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

1．書誌的事項

事件	「腹膜透析または連続的な腎臓置換治療のための2部分の重炭酸塩ベースの溶液事件」（査定不服審判） 知財高判平成19年8月30日（平成18年（行ケ）第10559号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-167510号（特開2002-370988号公報）
結論	棄却
関連条文	第30条第1項
裁判体	知財高裁第4部　田中信義裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官

2．事案の概要

（１）手続の経緯

「原告は、発明の名称を「腹膜透析または連続的な腎臓置換治療のための２部分の重炭酸塩ベースの溶液」とする発明につき，平成１３年６月１日，特許を出願した。原告は，本件出願時に，特許法３０条１項の適用を申し立て，同月４日付けで，本願発明が同項に規定する発明であることを証する書面として，国際公開第０１／１７５３４号パンフレット（抄録者注：国際予備審査請求はなされておらず、日本国移行（期限は平成１３年５月１０日）はなされなかった。）を提出したが，平成１６年９月２７日付けの拒絶査定を受けたため，同年１２月２４日，審判を請求した。特許庁は，上記審判請求を不服２００４－２６３３８号事件として審理した結果，平成１８年８月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年９月７日，審決の謄本が原告に送達された。」（判決より抜粋）

3．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><th colspan="2">審決</th></tr>
<tr><td colspan="2">本出願で刊行物に発表した事実を証明する書面として提出された国際公開パンフレット（国際公開番号０１／１７５３４）は、本願出願人が行った２０００年７月２７日（優先権主張１９９９年9月１０日　米国）の国際出願（国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ００／２０４８６）に基づき２００１年3月１５日に国際公開されたものであって、このパンフレットによる国際公開は、特許協力条約第２１条の規定に基づき国際事務局が行ったものである。したがって、これをもって、国際特許出願を行った者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したということはできない。</td></tr>
<tr><th colspan="2">判決</th></tr>
<tr><th>原告の主張</th><th>被告の主張</th></tr>
<tr><td>２　「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤り
「刊行物に発表する」ことが「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した</td><td>２　「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤りについて
(1)…しかし，「特許を受ける権利を有する者が自</td></tr>
</table>

場合」と解されるべきであったとしても，本件出願は，特許法３０条１項の適用があるというべきである。

(1)　公開特許公報への発表は，学術文献や新聞への発表よりも，発表者の主体的意思が尊重される程度が強いものであるところ，学術文献や新聞には特許法３０条１項の適用があるのであるから，公開特許公報についても当然に同規定の適用があるべきである。

(2)　公開特許公報による公開について判示した最高裁判所昭和６１年（行ツ）第１６０号事件・平成元年１１月１０日判決（民集４３巻１０号１１１６頁。以下「最高裁平成元年判決」という。）は，その後に行われた法改正や社会状況の変化から，もはや本件には適用される余地がない。

(3)　昭和４５年法律第９１号により追加された特許法６５条の２の立法の経緯にかんがみると，「公開」は，出願人の意思に係ること，すなわち出願人が主体的に発表する場合に相当することを想定していたものである。

(4)　特許出願人は，発明の保護を目的として出願をするのであり，出願公開の効果として，出願人すなわち特許を受ける権利を有する者は，補償金請求権を取得し得ることになり，発明の保護を受けるから，出願公開は出願人の主体的行為に基づくものである。

(5)　国際出願においても，国際公開によって補償金請求権が発生するのであり，(4)と同様に，国際公開は出願人の主体的行為に基づく公開であるということができる。

(6)　特許法改正により早期公開制度（同法６４条の２）が導入され，公開行為の主体が出願人であることがより明確になった。

(7)　上記(6)の早期公開制度と同様の制度は，国際出願について，本件国際出願の時点において既に制度化されていた。また，欧州及び米国においても採用されている。

ら主体的に刊行物に発表した場合」とは，発表をするとき，その主体となって働きかけることと解され，もっぱら発表を行う行為の主体性が問題とされるのである。

…国際公開の趣旨は，出願人に発明を発表する場を提供するものではなく，技術情報の公表による公衆による利用がその目的であり，出願人の公表の意思の有無に拘わらず国際出願の手続の一環として一定の時期を経た後に国際公開パンフレットが発行されるのであって，そこに出願人が主体的に関わる余地はない。

(2)…

しかし，公開特許公報の学術的評価の上昇は，発表の主体性についての判断に何ら影響するものではない。また，乙第２号証によれば，出願人自身の公開公報を新規性喪失の例外とすべきであるとの意見は少なく，原告の主張するような社会状況の変化は見られない。

(3)　出願公開及び補償金請求権の制度の趣旨は，…というものであって，出願行為が公開行為と同視され，出願行為を行った出願人は，主体的に刊行物たる公開特許公報に発表したということはできないし，補償金請求権を発生させる意思主体が出願人であるともいえない。原告の出願公開制度や補償金請求権に関する前記第３の２(3)ないし(5)の主張は，最高裁平成元年判決における「刊行物に発表」の解釈に影響を及ぼすものではない。国際公開と補償金請求権の発生についても同様に，最高裁平成元年判決における「刊行物に発表」の解釈に影響を及ぼすものではない。

(4)　出願人による早期出願公開は，既に公開前から出願人が発明を実施している場合の保護（…），あるいは出願自体は公開前に拒絶されたが，特許法２９条や２９条の２の後願排除効を求めるため公開されることを求める（…）など，発明の発表とは別の目的のために早期公開が請求されるのである。したがって，早期公開制度は，

(8)　本件国際出願をした原告は，特許協力条約２１条が適用され，本願発明が国際公開公報により公開されることを知った上で，国際出願をしたのであるから，本件パンフレットによって本願発明を公表する意図を有していたものであり，主体的な発表に該当する。	特許法３０条１項と関連づけて解釈すべきものではなく，早期公開制度に基づいて「公開行為の主体が出願人にある」ということはできない。国際出願についても，早期公開制度があるからといって「公開行為の主体が出願人にある」ということはできない。

裁判所の判断

２　「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤りについて

(2)　最高裁平成元年判決の事案は，我が国又は外国の公開特許公報による公開が特許法３０条１項の「特許を受ける権利を有する者が…刊行物に発表し」たことに該当するか否かが争われた事案であり，このような事案において，公開特許公報による公開は，特許庁長官が特許法の規定に基づいて刊行するものであって，特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないと判示されている。事案と判示事項との関係からみれば，最高裁平成元年判決のいう「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」には，公開特許公報による公開のように，特許出願手続の一環として制度的に公開される場合は含まれないと解される。また，最高裁平成元年判決は，「主体的」であるか否かについて，個々具体的事案における特許を受ける権利を有する者の意思内容によって判断したものではないから，「主体的」であるか否かは，発明の公開について定めた国内法や外国法の規定の解釈によって制度的に判断すべきもので，特許を受ける権利を有する者の具体的意思によって判断するものではないと解される。仮に，特許を受ける権利を有する者の意思を考慮したとしても，後に発明が公開されることを認識し，公開されることを認容して出願をすることは，最高裁平成元年判決にいう「主体的」に該当しないことも，事案と判示事項から明らかである。

本件パンフレットによる公開は，国際公開パンフレットによる国際公開であり，国際出願があった場合において，特許協力条約２１条の規定に基づき，国際事務局が行うものであること，国際出願においても，国際公開によって補償金請求権が発生し得ること，の２点において，公開特許公報による公開と共通する。また，我が国への特許出願ではない点において，外国の公開特許公報による公開と共通する。

(3)　以上によれば，本件パンフレットによる公開が最高裁平成元年判決のいう「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」に該当しないことは，最高裁平成元年判決の判示内容から導き出されるものであると認められる。

４．事案及び判示事項についての評釈

最高裁平成元年判決は、審査ハンドブック61.01[19]の参考判決の項目において、「特許公報による公開は特許法第30条第1項に規定された「刊行物に発表」に該当しないことが示された事例」として紹介されている。本審決では、この判例に基づいて、国際公開パンフレットによる公開は特許公報と同趣旨のものとして、「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」には該当しな

[19] http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/61.pdf#page=1
[最終アクセス日：2014年10月22日]

いと判断しており、現在の審査基準に準じてなされたものであるということができる。そして、本判決では、本審決における前記判断について、最高裁平成元年判決を維持した上で、同判決の判示内容から導き出されるものであるとした判断がなされている。このような争点について判断した判決は、他に余り例が見られず、また手続を怠った者がその救済を求める（本判決書より）趣旨と受け取られるような行為が、今後増えるとも思えないことから、本判決及びその引用する最高裁平成元年判決の判示内容の安定度はかなり高いものと考えられる。なお、その射程については、明示されている特許公報及び国際公開パンフレットの他、本判決の中で触れられていることからしても、公開特許公報にも当然及ぶものと考えられる。

裁判例分類	76：立証責任が争点となり、その点を裁判所が判断した判決
補足情報	共同出願違反を理由とする特許無効審判では審判請求人が「特許を受ける権利が共有に係ること」について主張立証責任を負担すると判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「二重瞼形成用テープ事件」（無効審判） 知財高判平成25年3月13日（平成24年（行ケ）第10059号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2201号116頁
出願番号	特願2001-160951号（特開2002-177316号公報）
結論	棄却
関連条文	第38条、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第3部　芝田俊文裁判長、西理香裁判官、知野明裁判官

２．事案の概要

（１）手続の経緯

被告は、発明の名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする特許第3277180号の特許権者である。

原告は、平成23年7月26日，本件特許の特許請求の範囲の請求項1～6に記載された発明について無効審判を請求した（無効2011-800133号事件）。

特許庁は、平成24年1月16日、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした。本件は、原告がその取消しを求めた訴訟であり、争点は、原告が請求項1～6に記載された発明の共同発明者と認められるかどうかである。

（２）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材に，粘着剤を塗着することにより構成した，ことを特徴とする二重瞼形成用テープ。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
原告の主張は，原告の陳述書（甲１）によって裏付けられるのみである上，審判請求書及び同陳述書のいずれにおいても，原告が本件発明１の特徴的部分であるテープの弾性的伸縮性を利用して二重瞼を形成する二重瞼形成用品の着想又は具体化に関与したことについての具体的な記載が極めて不充分である。一方，被告の陳述書（甲７）には，本件発明１の特徴的部分の完成に被告が創作的に寄与したことが具体的かつ詳細に記載されており…本件発明１の特徴的部分の完成について，原告の創作的寄与はなかったものと推認することができる。したがって，本件発明１は，被告の単独発明によるものというべきであり，原告がその共同発明者であるということはできない。

<table>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
審決は，甲７（審判において提出された被告の陳述書）の記載をもって，被告が本件発明１の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことが具体的かつ詳細に記載されているというが，いかなる具体的事実をもって，被告が単独で本件発明１の完成に創作的に寄与したことを認定したのか不明である。
本件訴訟手続において提出された各種証拠を前提としても，被告が単独で本件発明１の創作に至ったと認定することはできない。</td><td>被告の主張
…原告本人尋問における原告の供述は，多くの点において不自然であったり，一貫性に欠けており，信憑性に乏しい。
これに対し，被告は，被告本人尋問において，本件発明１～６の着想から具体化に至るまでの経緯を，甲７（審判における陳述書）及び乙６（本訴における陳述書）の内容と矛盾なく，具体的かつ理路整然と述べており，被告が本件発明１～６の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことは明らかである。
よって，原告は，本件発明１～６の共同発明者ではなく，被告が本件発明１～６の唯一の発明者であることは明らかである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
ある特許発明の共同発明者であるといえるためには，特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち，従前の技術的課題の解決手段に係る部分，すなわち発明の特徴的部分の完成に現実に関与したことが必要であると解される。
…特許法３８条違反は，特許を受ける権利が共有に係ることが前提となっているから，特許が同条の規定に違反してされたことを理由として特許無効審判を請求する場合は，審判請求人が「特許を受ける権利が共有に係ること」について主張立証責任を負担すると解するのが相当である。これに対し，特許権者が「特許を受ける権利が共有に係るものでないこと」について主張立証責任を負担するとすれば，特許権者に対して，他に共有者が存在しないという消極的事実の立証を強いることになり，不合理である。
特許法３８条違反を理由として請求された無効審判の審決取消訴訟における主張立証責任の分配についても，上記と同様に解するのが相当であり，審判請求人…が「特許を受ける権利が共有に係ること」，すなわち，自らが共同発明者であることについて主張立証責任を負担すると解すべきである。
したがって，本件においては，審判請求人である原告が，自らが共同発明者であること，すなわち，本件発明１～６の特徴的部分の完成に原告が現実に関与したことについて，主張立証責任を負担するものというべきである。
以上のとおり，原告が平成１２年の春頃本件発明１の着想を得たとする原告本人尋問における原告の供述は，重要な点において，それ以前に作成された原告の陳述書（甲１，３９）の記載内容から変遷しており，一貫しないものであるから，その供述を容易く信用することはできない。
したがって，原告の上記主張…は理由がなく，他に，原告が本件発明１～３の特徴的部分の完成に現実に関与したことを認めるに足りる証拠はない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

技術分野によらず適用可能な判示内容である。

共同出願違反における立証責任が争点となった例は少なく、そのため立証責任の分配について判示された例も少ないようだが、判示内容（審判請求人に立証責任があること）及びその理由（特許権者が「特許を受ける権利が共有に係るものでないこと」について主張立証責任を負担するとすれば，特許権者に対して，他に共有者が存在しないという消極的事実の立証を強いることになり，不合理である。）には説得力があり、安定度は高いと思われる。

裁判例分類	83：共同出願違反（第38条）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「車間距離保持不足違反の違反証拠作成システム事件」（無効審判） 知財高判平成20年2月7日（平成18年（行ケ）第10369号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2024号115頁
出願番号	特願平10-283527号（特開2000-99880号公報）
結論	認容
関連条文	第38条、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第1部　塚原朋一裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

２．事案の概要

（１）手続の経緯

平成10年9月18日　：　被告（特許権者・被請求人）による特許出願（発明者は【ＡＡ】、【ＢＢ】の2名とされていた。）

平成15年6月6日　：　特許権の設定登録

平成17年9月8日　：　原告（請求人）による特許無効審判の請求（無効2005-80270号）
原告の主張（一部）
「…本件特許に係る発明は，さらに「【ＣＣ】」，「【ＤＤ】」の２名を加えた４名によってなされたものである。
　イ　本件特許発明についての特許を受ける権利は，請求人と被請求人の共有に係るものであるにも拘わらず，被請求人は単独にて特許出願を行った。本件特許は，特許法第３８条（共同出願）の規定に違反してされたものであって，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とされるべきものである。」
（判決より抜粋）

平成18年7月3日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

（２）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件特許発明1）

【請求項１】レーザー光線を用いて照射ポイントまでの距離を計測する一方向又は同時二方向の距離測定機（１）と，その計測場所の経緯度を測定するＧＰＳ経緯度測定機（２）と，その測定時の時刻を特定する時計（３）と，違反車の速度を計測する速度計（４）と，関係車両の車両登録番号を入力する番号入力装置（５）と，前記距離測定機（１），ＧＰＳ経緯度測定機（２），時計（３），速度計（４）及び番号入力装置（５）から得られた電子情報をプログラム処理するコンピュータ（６）と，そのコンピュータ（６）で情報処理されたデータをプログラムされた所定様式の違反キップ（Ｋ）に出力するプリンタ（７）とが電子的に接続されて成る違反証拠作成装置（Ｓ）を，取締りパトロールカー（Ａ）に搭載し，同一車線を走る前走車（Ｃ）と車間距離保持不足違反の追走車（Ｂ）と，それらとは別車線を走る前記パトロールカ

ー(A)との位置関係に基づき，前記違反証拠作成装置(S)によって前記前走車(C)のレーザー照射ポイント(X)から前記追走車(B)のレーザー照射ポイント(Y)までの車間距離(L)を，前記パトロールカー(A)に搭載した距離測定機(１)によってそのレーザー照射位置(Z)を中心に計測した距離データを基に前記レーザー照射ポイント(X)(Y)(Z)を三角形の三点とする三角測量法から算出し，前記距離測定機(１)による計測と同時的に連動して前記違反証拠作成装置(S)により得られた車間距離(L)データ，経緯度位置データ，時刻データ及び速度データをコンピュータ(６)に取り込むとともにそれらの計測データとは別に人為的に入力した車両登録番号データを前記コンピュータ(６)で情報処理して前記プリンタ(７)から前記違反キップ(K)に出力できるようにしたことを特徴とする車間距離保持不足違反の違反証拠作成システム。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)　審決は，…原告（請求人）の主張及び証拠方法によっては，本件特許を無効とすべきものとすることができないとした。
本件特許発明の構成要件にソフトウェアが含まれていることは確かである。そして，そのようなソフトウェアを含めた全てのソフトウェアが，その構想の段階から請求人において開発されたというのであれば，「【ＣＣ】」が共同発明者であるということができるかもしれない。しかし，これらソフトウェアが，その構想の段階から請求人において開発されたという証明は，請求人側においてなされておらず，また，請求人の開発したソフトウェアが本件特許発明の必須の構成要件であるとも必ずしもいえないのである。…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>ア　特許法３６条５項は，「第３項第４号の特許請求の範囲には，請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認められる事項のすべてを記載しなければならない。」と規定しているから，特許請求の範囲には，発明を構成するための必須の構成要件のみを記載すべきであり，この要件を満たさない場合には拒絶される。
そこで，共同の発明者となり得る条件についてみると，請求項に記載された発明が複数の発明者の共同でされた場合には，請求項に記載された構成要件の少なくとも１つを発明した者が，その発明の共同の発明者であることは当然として，請求項に記載された構成要件の少なくとも一部を発明した者もその発明の共同の発明者である。ま</td><td>ア　…本件では，【ＢＢ】は，栃木県警から当該システムの開発の要請を受け，所期の目的と機能を有するシステムの発明を行ったものである。本件特許発明は，データをプログラム処理することも要素となっており，発明の実施化をする過程で具体的なプログラムを作成したのは原告であるが，プログラム処理すること自体は【ＢＢ】の発案である。それゆえに，【ＢＢ】は，本件特許発明に係るシステムに適合するソフトウェアの作成を原告に依頼することにし，初期の段階で栃木県警との会合に原告の代表者である【ＣＣ】を同行したのである。
しかし，本件特許発明において，プログラム処理は，データの処理手段として本件のようなシステムに不可欠なものであるが，プログラムの内容</td></tr>
</table>

た，発明は，着想の段階から発明が完成するまでの時間的な要素を有するが，共同発明者となるには，最初の着想の段階から参加し，かつ，発明が完成された時点まで継続的に関与している必要はなく，例えば，最初の段階で基本的な構想を着想し，その後に他人がその技術を発展させて発明を完成させた場合では，最初に着想した者も，その着想を発展させた者も，共同の発明者となり得るのである。

ウ　【ＣＣ】･【ＢＢ】による本件特許発明に係る共同開発の具体的な経過は，次のとおり…。

(ｸ)　【ＣＣ】は，９月２７日に，ＧＰＳデータ受信処理，レーザ距離センサ受信処理のプログラムを完成させており，測定ボタンが押された時にレーザ距離計が測定をし，これに連動して，別作業で取得されたＧＰＳデータが読み込まれる仕組みになっている。これは，本件特許発明１及び２にある「距離測定器による計測と同時的に連動して装置（Ｓ）により得られた緯度経度位置データをコンピュータに取り込む」とされているソフトウェアそのものであり，本件特許発明１の必須の構成要件である。

エ　…ソフトウェアが本件特許発明１の構成要件に含まれる以上，【ＣＣ】及び【ＤＤ】は，本件特許発明の少なくとも一部を発明しているものであるから，本件特許発明の共同の発明者である。…

が発明の対象となっているものではなく，プログラムが作成されないと発明として完成されないというものではない。

…【ＢＢ】は，６月２２日より前に，レーザー距離計を使って移動する車に対して瞬時に距離測定をし，その測定値より三角測量法によって所要の車間距離を算出するという基本的なシステム構想を完成させていたのであり，【ＢＢ】が【ＣＣ】に依頼したのは，上記基本的なシステム構想の実施について共同開発を依頼したのである。

しかし，甲２資料は，基本的には６月２２日の会合の際，【ＢＢ】が机上でメモ書きして説明したものを原告がまとめたにすぎないものであり，そこに示された構想も【ＢＢ】の発案に係るものである。

カ　原告は，【ＣＣ】が，甲２資料の基本的な構想に基づく試作をするために，甲３資料の最終頁の図を作成した旨主張する。

【ＡＡ】は，７月２７日，【ＢＢ】に対し，警察装備コンクールの予備審査に入賞したので，８月７日の本審査に出したいとの意向を伝えてきて，その説明資料の製作を依頼された。これを受けて，８月７日の本審査の出品説明のために作成したのが甲３資料である。甲３資料に添付された図面は，基本的には６月２２日の会合の際，【ＢＢ】が机上でメモ書きして説明したものを原告がまとめたにすぎないものである。…

裁判所の判断

(1)　特許法２条は，「『発明』とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と規定しており，同法３６条４項１号は，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと規定していることからすると，同法２条にいう「技術的思想の創作」をしたといい得るためには，当該発明が当業者にとって実施可能なものとなっていなければならないものであり，原則として，単なる着想にとどまらず，試作，テストを重ねて課題を解決し，技術として具体化されていなければならないと解される。ただし，例外的に，具体化が当業者にとって自明といえる場合，例えば，公知技術を組み合わせたような場合に（それが発明として進歩性を有する場合に限られることはいうまでもない。），着想をもって「技術的思想の創作」に当たることもあ

り得ないことではない。

イ　ところで，本件特許発明１に係る特許請求の範囲には「ソフトウェア」という言葉の記載はない。しかし，電子的に接続されている「距離測定機（１）」，「ＧＰＳ経緯度測定機（２）」，「時計（３）」，「速度計（４）」，「番号入力装置（５）」，「コンピュータ（６）」，「プリンタ（７）」を制御するためにソフトウェアが存在することは明らかであり，審決自体も，「本件特許発明の構成要件にソフトウェアが含まれていることは確かである。」…と認定しているところである。…

ウ　以上によれば，本件特許発明１の「違反証拠作成装置（Ｓ）」が，「距離測定機（１）」，「ＧＰＳ経緯度測定機（２）」，「時計（３）」，「速度計（４）」，「番号入力装置（５）」，「コンピュータ（６）」，「プリンタ（７）」から構成されているところ，これらの構成からなる装置に対して，取締りパトロールカー（Ａ）から，前走車（Ｃ）を利用して，三角測量法により追走車（Ｂ）の速度を測定し，ＧＰＳ経緯度測定機（２）により取締りパトロールカー（Ａ）の位置を測定し，かつ，測定の時刻を特定し，このようにして得た追走車（Ｂ）の位置データ，速度データ，時刻データを測定するとともに，入力した車両登録番号データと併せてプリンタから違反キップとして打ち出すという機能を果たさせているのは，ソフトウェアであって，そのために試作，テストを積み重ねる必要があるのであって，具体化が当業者にとって自明なものとはいえない。

オ　上記記載によれば，従来の技術と発明が解決しようとする課題が示され，その実施例があり，奏する効果の記載もあるのであるから，出願人が，特許請求の範囲記載の発明を，実際に製作し，テストして課題を解決し，所定の機能，効果を果たすことを確認したことが明らかである。

したがって，本件特許発明は，本件明細書の記載を検討する限り，試作，テストの積み重ねを経て見いだされた技術的思想であると理解される。

カ　本件出願日は平成１０年９月１８日であるが，…【ＣＣ】・【ＢＢ】・【ＡＡ】が協力して作成したコンクール用試作機は，平成１０年９月４日ころ基本的に完成し，…本件特許発明は，正に，上記コンクール用試作機の完成の直後に出願されたものである。…

したがって，本件明細書は，平成１０年９月４日ころに基本的に完成したコンクール用試作機の成果を基にして作成されたものと認められる。

ア　審決は，…「本件特許発明の構成要件にソフトウェアが含まれていることは確かである。」と認定しつつ，「これらソフトウェアが，その構想の段階から請求人において開発されたという証明は，請求人側においてなされておらず」，「請求人の開発したソフトウェアが本件特許発明の必須の構成要件であるとも必ずしもいえない」と認定し，【ＣＣ】が本件特許発明に係る開発行為に「創作」的な関与をしたことを否定しているので，本件特許発明に係る車間距離測定装置の開発の経過及びその前後の事情について検討する。

ウ　…認定の事実によれば，【ＡＡ】の発案に係り，これに【ＣＣ】・【ＢＢ】が協力して製作したコンクール用試作機は，既存の距離測定機，ＧＰＳ，データ連結装置，モバイルパソコン，プリンタ等から構成されるものであり，開発の中心は各機器の接続関連のハード面と全体の機能を制御するソフト面の開発にあったこと，平成１０年９月４日の時点で，…理論上のモデルは完成しており，コンクール用試作機はＧＰＳの組込み部分を除いて基本的に完成しており，しかも，その部分は発注済みであり，９月２７日ころに最終的に完成したことが認められる。

そうすると，本件特許発明１に係る試作は，平成１０年９月４日ころの時点で基本的に完了していたものというべきである。…

前記のとおり，本件特許発明が「技術的思想の創作」といい得るためには，単なる着想にとどまらず，試作あるいはテストを積み重ねて課題を解決し，着想を具体化していなければならないものであるところ，上記のとおり，【ＣＣ】･【ＢＢ】･【ＡＡ】が協力して，６月から９月までの約３か月間に，試作機の製作，その改良を重ね，テストを行って，本件出願日前の９月４日までに試作機を基本的に完成させているのであるから，本件特許発明１に係る創作に関与したのは，【ＣＣ】･【ＢＢ】･【ＡＡ】の３名である。

(ｲ)　被告は，本件特許発明を【ＣＣ】と共同開発したことを否認し，ソフトウェアの開発を依頼したにすぎない旨主張する。

しかし，…本件特許発明は，既存の機器を利用しているのであって，開発の中心は各機器の接続関連のハード面と全体の機能を制御するソフト面の開発にあり，この中心的な開発作業を行ったのが【ＣＣ】であったから，【ＣＣ】が本件特許発明の共同開発者であることは明らかである。…

(ｳ)　被告は，…６月２２日三者会談の際，【ＢＢ】が机上でメモ書きして説明したものを原告がまとめたものであり，そこに示された構想も【ＢＢ】の発案に係るものである旨主張する。

被告は，…三角測量による測定方式の図が【ＢＢ】の創案によることを根拠として上記主張をしているものと考えられる。しかし，…三角測量による測定方式は周知の測量法であり，【ＢＢ】の創案を待つまでもない事柄である。【ＢＢ】がＧＰＳの採用を提案したことは事実であるが，甲２資料は，単なる着想ではなく，距離測定器，ＧＰＳ，データ連結器，コンピュータ，プリンタの接続関連のハード面と全体の機能を制御するソフト面の開発の具体的な方向付けを示しているものであり，…【ＢＢ】のみの発案に係るものであるとはいえない。

(ｵ)　被告は，データをプログラム処理することも要素になっており，実施化する過程で具体的なプログラムを作成したのは原告であるが，プログラム処理すること自体は【ＢＢ】の発案であると主張する。

被告主張の「実施化」の意味が必ずしも明確ではないが，一般に，着想，試作，商品化という順序で進んでいく技術開発における商品化のことをいおうとしているものと思われる。しかし，…本件特許発明は，着想，試作を経て完成し，その後，商品化を進めているのであり，被告の上記主張は，試作の段階を無視して論じている点で，失当である。そして，【ＣＣ】が，試作段階の当初から開発に関与していたことは，前述したとおりである。

(6)　以上によれば，本件特許発明は，【ＣＣ】･【ＢＢ】･【ＡＡ】の共同発明であり，本件出願は，被告が【ＢＢ】･【ＡＡ】のみを発明者とし，【ＣＣ】を除外してした出願であるから，本件特許はすべての請求項につき無効というほかなく，すべての請求項につき無効審判請求不成立とした審決は，全部につき誤りであり，取消しを免れない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本件特許発明は、「車間距離保持不足違反の違反証拠作成システム」に係るシステムクレームのカテゴリに属する発明であり、特許請求の範囲に「ソフトウェア」という文言が無くとも、当該システムの機能を果たすためにはソフトウェアの介在が必要である点が認定された。そうすると、本件特許発

明は、当該ソフトウェアの試作及びテストの積み重ねを経て見いだされた技術的思想であって、その具体化は当業者にとって自明なものとはいえないため、本判決においては、当該ソフトウェアの試作及びテストの積み重ね等の具体化を行った者も共同発明者に該当する旨が判示されたという点に価値があると考える。

裁判例分類	83：共同出願違反（第38条）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「ツインカートリッジ型浄水器事件」（無効審判） 知財高判平成20年10月28日（平成19年（行ケ）第10351号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2023号140頁、判例タイムズ1281号303頁
出願番号	特願2001-171586号（特開2002-361235号公報）
結論	認容
関連条文	第38条、第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第3部　飯村敏明裁判長、齋木教朗裁判官、嶋末和秀裁判官

２．事案の概要

（１）契約に係る手続の経緯

平成5年9月3日、原告と被告は、原告が被告に対して浄水器の製造及び商品開発を委託することを内容とする基本取引契約を締結した。その第15条においては、新たに発生する特許等については原被告の共同出願とする旨が合意されていた。その後、原告と被告は、原告が新たに販売企画する新型浄水器の開発業務を被告に委託する旨の平成12年4月1日付け本件開発委託契約を締結した。本件開発委託契約書第6条には、工業所有権に関し、本開発品についての特許は原告と被告との共同出願とし、共有とする旨（以下、「本件共同出願条項」という）、この共同出願の手続きは原告が行い、費用は原被告が折半する旨が規定されており、また、第8条には、本件契約の有効期間の項において、工業所有権に関する定めは、当該工業所有権の存続期間中有効とする旨（以下、「本件効力存続条項」という）が規定されていた。

（２）開発及び費用の支払いに係る経緯

本件開発委託契約に基づき、原告と被告の開発担当者は会議を重ね、新商品の設計作業が完成した。よって、原告及び被告は、金型製作代金の協議を開始した。金型製作代金について、被告は、その一部を原告が速やかに被告に支払い、残額は製品価格に上乗せすることを提案したが、その残額に関して、原告と被告との間で合意を得ることができなかった。

被告は、原告に対して平成13年1月26日付けで書簡（以下、「甲8書簡」という）を送付し、被告が提案した金額によって本件開発委託契約を履行することを求めたが、原告は拒否し、原被告代表者による平成13年3月26日の協議により、本件開発委託契約を合意解除するに至った。

また、原告は、平成18年7月4日、被告を被供託者として本件発明の開発費用及びその遅延損害金を弁済供託し、被告はこれを同月27日に受領した。

（３）本件特許に係る手続の経緯

平成13年6月6日　　　　：被告（特許権者）単独で特許出願

平成17年9月22日　　　：特許権の設定登録
平成18年7月18日　　　：原告により、共同出願要件違反等を無効理由とする特許無効審判の請求（無効2006-80131号）
平成18年11月13日　　：無効理由通知
平成18年12月18日　　：訂正の請求
平成19年9月5日　　　：「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

（２）　原告は，本件特許を受ける権利が原告と被告の共有であると主張するが，その根拠となった開発委託契約書の共同出願の約定…は，原告の債務不履行により民法５４１条に基づいて被告から解除されたため遡及的に消滅しているから，上記共同出願約定を根拠とする特許法３８条の共同出願要件違反の無効理由とならない。

判決

原告の主張	**被告の主張**
(1) 共同出願要件違反(1)（債務不履行の事実認定の誤り）について ところが，被告は，原告に，平成１３年１月２６日付けの書簡を送り，「上記８の納期を前提としますと２月１４日までに御決裁を頂きたく御願い申し上げます。」と述べた（甲８）。… イ　… 解除権の行使に当たっては，「実質的相当乃至示唆」では足りず，解除の意思表示そのものの存在が必要であるが，甲８書簡には，被告による本件開発委託契約の解除の意思表示が存在しない。したがって，その解除の意思表示が存在するとした審決は，誤りである。 (2) 共同出願要件違反(2)（解除の効果に係る判断の誤り）について 本件開発委託契約の８条（有効期間）は，…８条１項の「委託業務の終了」には債務不履行解除又は合意解除による終了も含まれるから，本件共同出願条項は，８条２項により本件特許の存続期間満了までその効力を有するものと解される。 次に、…本件発明に係る製品の開発は遅くとも平成１３年１月２６日には完成し，これと対価的	(1) 共同出願要件違反(1)（債務不履行の事実認定の誤り）に対し 本件開発委託契約は，原告が被告に対し，「ＮＥＷツイン（仮称）」（以下，「本開発品」という）…本開発品の量産までをも被告に委託することを本旨とするものであって，… そして，原被告は，遅くとも平成１２年１０月２３日までに，…金型製作費の総額を…を検収時に原告が支払い…，残余を製品価格に上乗せして回収すること，納期を…とし，数量を…とすることを合意していた。 しかるに，原告は，被告に開発作業をさせて，…開発成果…を取得しながら，…製品量産委託義務を一方的に破棄し，金型製作の手配を一方的に中断し…，被告の成果物を流用して，中国の業者等に対する見積り依頼に及んだ…。 そのため，被告は，一旦合意をした…製品価格を…に値引きし，…金型製作総代金をも…，平成１３年１月２６日付け甲８書簡によって原告の義務履行を促した。甲８書簡の「最終的な条件」第９項に示された「２月１４日までに御決裁を頂きたく御願いを申し上げます。なお，本開発委託契

牽連関係にある開発費用は，原告が平成１８年７月４日供託した金員として被告が受領している。したがって，本件共同出願条項及び本件効力存続条項によって，本件発明の共有状態が解除後も継続しており，被告による単独の特許出願は，特許法38条違反として無効である。 　ウ　…合意解約が契約内容を遡及的に消滅させるか否かは，合意解約時の特約の有無にのみ依拠するのではなく，契約の内容，性質，及び合意解約後の実情から客観的かつ合理的に定められるべきである。本件開発委託契約は，民法６５６条の準委任契約に該当するから，民法６５２条及び６２０条の定めるところにより，その解除には遡及効がなく，将来に向かってのみその効力を生ずる。	約を御解約される場合は不本意ではありますが契約書第４条に基づき前記５の開発設計費を請求させて頂きます」との記載は，御決裁すなわち開発委託義務又は金型発注に伴う上記代金債務の履行をしないときは，甲５の４条の原告都合解除とみなして民法５４５条３項により損害賠償を請求するとの表示意思の通知，すなわち期限付解除の意思表示であると解することに不合理な点はない。 (2) 共同出願要件違反(2)（解除の効果に係る判断の誤り）に対し 　ア　本件においては，甲8書簡に基づく法定解除の遡及効が認められる。また，平成１３年3月２６日の合意は何らの留保を付さない白紙解約であるから，その合意解約によっても本件開発委託契約の遡及的消滅が認められる。… 　イ　原告は，…本件共同出願条項は本件特許の存続期間満了まで効力を有する旨主張する。しかし，本件効力存続条項は，…工業所有権の存続期間中有効であるとするものであって，…有効期間の満了前に解除がされた本件のような事実関係の下で適用される約定ではない。…したがって，本件効力存続条項により本件特許権が原告と被告の共有になるということはない。 仮に解除の効果が将来効であったとしても，本件特許の出願はその後に行われたものであるから，本件共同出願条項…は本件特許の出願の共同出願要件違反を帰結せず，原告の無効主張は理由がない。 　ウ　原告は，本件効力存続条項の遡及的消滅によって，原告が被告の開発費用を含め開発費用を全額負担するのに対して，被告は開発費用をかけずに特許を受ける権利を手に入れ，被告のみが独占的に開発成果を実施できるから不合理であると主張する。しかし，原告は，自ら開発委託義務の債務不履行をして，被告に対しデザイン費等の損害を被らせたのであるから，民法５４５条３項により賠償に応ずるのは当然である。特許を受ける

	権利が現に創作を行なった被告従業員（N）に原始的に帰属するのは当然である。

裁判所の判断

１ 共同出願要件違反(1)（債務不履行解除の事実認定の誤り）について

しかし，審決において債務不履行解除の意思表示の認定根拠とされている甲８書簡中の「本開発委託契約を御解約される場合は」という記載には，敬語が使用されているから，その「御解約」の主体は，被告作成の甲８書簡の相手方である原告であると理解される。また，甲８書簡において，被告が原告に対して主張した開発設計費支払請求の法的根拠は，債務不履行解除に係る損害賠償請求権（民法５４５条３項，４１５条）ではなく，本件開発委託契約書…の４条である。同条項の記載…という約定記載によれば，その解除権行使の主体は，原告のみに限定されている。したがって，甲８書簡で言及された「御解約」の主体は，被告ではなく，原告であることは明らかである。その他，甲８書簡には，債務不履行を理由とする解除の意思表示を認めるに足りる記載が見当たらない。

そうすると，甲８書簡をもって被告が期限付きの債務不履行解除の意思表示をし，又は黙示的にその意思表示をしたものであると認めることはできない。したがって，被告が債務不履行を理由とする解除の意思表示をしたとした審決の認定は誤りであり，この点に関する原告の主張は，理由がある。

２ 共同出願要件違反(2)（解除の効果に係る判断の誤り）について

(2) 判断

ア 本件開発委託契約の記載によれば，同契約では，①本件発明について特許を受ける権利が原告と被告の共有であることが定められ…，②本契約の有効期間は，本契約締結の日から第２条の委託業務の終了日までとすると定められ…，③前項の定めに関わらず，・・・第６条（工業所有権）に関する定めは，当該工業所有権の存続期間中有効とする…と定められている。そうすると，本件共同出願条項…は，本件開発委託契約の合意解除を原因とする「委託業務の終了」…にもかかわらず，本件効力存続条項…により，委託業務終了後の…本件特許出願時においても，「当該工業所有権の存続期間中」…として，その効力を有するものと解すべきは，疑いの余地はない。

したがって，上記認定した事実経緯の下における本件では，平成１２年中に，新型浄水器についての設計開発作業は完了し，特許出願することができる段階に至っていたのであるから，合意解除がされた平成１３年３月２６日には，本件効力存続条項によって，合意解除の後においても，引き続き，原告及び被告は相互に，特許を受ける権利の共有，共同出願義務を負担することになる。

ウ そして，被告は，特許を受ける権利について，原告と共有であるにもかかわらず，平成１３年６月６日に単独で本件特許の出願をし，その登録を受けたものであるから，本件特許の登録は，特許法３８条に違反するものとして，１２３条１項２号の無効理由を有することになる。

４．事案及び判示事項についての評釈

審決では、甲8書簡により被告が実質的に開発委託契約の法定解除の意思表示をしたと認定された。しかし、本判決においては、被告が原告に対して主張した開発設計費支払請求の法的根拠は、債務不履行解除に係る損害賠償請求権（民法第545条第3項、第415条）ではなく、本件開発委託契約の4条、すなわち、開発を中止又は中断しなければならなくなったときには甲（本件原告）は契約を解除することができるが、甲（本件原告）は、乙（本件被告）がそれまでに負担した費用を支払う旨の規定で

あるとされ、したがって、その解除権行使の主体は原告のみに限定されていると認定された。本判決では、契約書の文言及び被告が原告に送った甲8書簡の内容を精査して前記の認定をしており、妥当な判決である。

また、開発委託契約解除によって、共同出願条項が遡及的に消滅することはなく、かつ、工業所有権については本件効力存続条項が依然として適用されると認定された。これも、妥当な判断である。

本判決は、共同出願条項を含む契約が途中で解除になったケースにおける工業所有権の扱いについて、非常に参考となる。

裁判例分類	85：冒認出願（第49条第7号）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「緑化吹付け資材事件」（無効審判） 知財高判平成18年1月19日（平成17年（行ケ）第10193号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-105704号（特開平8-23766号公報）
結論	棄却
関連条文	第123条第1項第6号
裁判体	知財高裁第3部　三村量一裁判長、嶋末和秀裁判官、沖中康人裁判官

２．事案の概要

（１）手続の経緯

平成6年5月19日	：	原告による本件特許出願（出願人はAであり、発明者としてBが記載、原告主張によれば、AとDは相談しながら本件特許出願を行っている）
平成6年12月8日	：	被告らによる特許出願（発明者としてＣが記載）
平成11年6月4日	：	被告が持分権を有する特許権の設定登録（被告特許）
平成12年6月2日	：	原告の特許権の設定登録（本件特許）
平成14年10月18日	：	被告により、本件特許に対する特許無効審判の請求（無効2002-35335号） 「本件特許発明は、発明者でないものであって特許を受ける権利を承継しないものの特許出願（冒認出願）に対して特許されたものである旨を主張」
平成18年1月19日	：	本件特許を無効とする旨の審決

（２）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】植物の種子，土壌，水と混合した後，混合物を地面上に散布し，散布地面を緑化するために使用される緑化吹付け資材であって，フライアッシュ等の粒状の無機材からなる焼却灰と，カルシウム化合物である硫酸カルシウムと，酸性物質である硫酸アルミニウムと，を含み，高分子系糊材を実質上含まないことを特徴とする緑化吹付け資材。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本件発明の真の発明者はＣ（以下「Ｃ」という。）であるところ，Ａは，Ｃから特許を受ける権利を適切に承継しないまま本件発明につき特許出願をしたものであるから，本件特許は，特許法１２３条１項６号に該当し，無効とされるべきものである，というものである。 本件審決は，被告がその持分権を有する…被告特許…の特許発明（以下「被告発明」という。被告特許に係る願書には，発明者としてＣが記載されている。）を引いて，本件発明と被告発明の技術的

思想は一致している旨認定した上…「Ｂは真の発明者ではなく，出願人であるＡも，出願にあたりＤに相談し，情報を得てから出願したと認められるので，Ａも発明者であるということはできない。‥‥‥本件特許発明の発明者はＣとみることが妥当である。したがって，Ａが当時発明者であると信じていたＤは発明者ではなく，Ｃからの情報に基づいて本件発明に関わる製品を作らせるため，その情報をＡに提供していたものと認められる。」…と認定…	
判決	
原告の主張 １　冒認出願についての主張立証責任 既に成立している特許が冒認であることの主張立証責任は，冒認を主張する審判請求人の側（本件では被告）にあり，請求人は，真実の発明者がどのような着想を得て当該発明を完成させたかを具体的に主張立証しなければならない。特に，本件のように，現在の特許権者が，当該特許の出願時の事情を全く知らない譲受人である場合には，そのように解さないと，現に成立している特許権を著しく不安定なものとしてしまう。 ２　本件発明の発明者 …本件発明と被告発明との間には，冒認を根拠付けるような同一性が存在しないし，本件発明の発明者は，本件審決が認定したＣではなく，Ｂ，Ａ又はＤ…である… すなわち，審判手続での証人尋問におけるＡの証言等によれば，ＡがＤから実験資料を受け取った時には，本件発明は完成していなかったことが窺われる。Ｂは，…原告関係者を招いた際に説明を担当しているし，本件特許出願に際して弁理士事務所にも同行しているから，Ｂが本件発明の発明者でないとはいえない。仮に，Ｂが本件発明の発明者でないとしても，出願前後の状況に照らせば，本件発明は，Ａ又はＤが発明したものと推認され，…発明者の記載は誤記にすぎない。…ＤはＡが単独で本件特許出願をすることを知悉していたのであるから，仮に，本件発明の発明者がＤであったとしても，ＤはＡに本件発明に係る特許を受ける権利を譲渡していたというべきである。 一方，Ｃについていえば，せいぜい札幌藻岩ダ	**被告の主張** １　冒認出願についての主張立証責任 出願人が真の発明者から特許を受ける権利を承継したということは，特許成立のための要件であり，特許権の有効性を主張する側がこのことの主張立証責任を負担すると解すべきである。 ２　本件発明についての発明者 被告発明の発明者はＣとされているところ，本件発明と被告発明とはいずれも緑化・土壌安定化用無機質材料に関する同一発明であり，また，両発明の実験施工例も，札幌藻岩ダム，雲仙普賢岳というように共通し，Ｃがこれらの実験施工を行っている。したがって，本件発明の発明者がＣであることは明らかである。 一方，Ｂは，便宜上発明者として記載されたにすぎない。また，ＡはＤから，ＤはＣから，それぞれ本件発明に関する情報を得たものである。そして，Ａは，Ｄからすら，本件発明に係る特許を受ける権利の譲渡を受けていない。 なお，２つの特許発明の同一性の有無を判断する際に，特許請求の範囲の記載に拘泥することは無意味である。特に化学の分野では，特許請求の範囲の記載のうち実験により裏付けられていない部分は発明未完成とされるから，明細書に記載された実験施工例が共通していれば，発明として完成している部分は結局同一となり得る。したがって，本件発明と被告発明が同一でないとする原告の主張は，失当である。

<table>
<tr><td>ム及び雲仙普賢岳で同人立ち会いの下で実験施工が行われたにすぎず，同人が被告発明をしたのかどうか，本件特許出願時に被告発明が完成していたのかどうかも，全く不明である。上記の各実験施工は，Ｄの指示の下に行われたものというべきである。
　なお，本件発明がフライアッシュ等にカルシウム化合物及び酸性物質を添加することに着目するものであるのに対し，被告発明は，灰成分，硫酸アルミニウム，硫酸カルシウム，シリカ粉末，セメント成分の各成分の混合割合に着目したものであって，両者は大きく異なる。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
　(1)　特許法は，２９条１項に「発明をした者は，‥‥‥特許を受けることができる。」と規定し，３３条１項に「特許を受ける権利は，移転することができる。」と規定し，３４条１項に「特許出願前における特許を受ける権利の承継は，その承継人が特許出願をしなければ，第三者に対抗することができない。」と規定していることからも明らかなように，特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定している。このような，いわゆる「発明者主義」を採用する特許制度の下においては，特許出願に当たって，出願人は，この要件を満たしていることを，自ら主張立証する責めを負うものである。このことは，特許法３６条１項２号において，願書の記載事項として「発明者の氏名及び住所又は居所」が掲げられ，特許法施行規則５条２項において，出願人は，特許庁からの求めに応じて譲渡証書等の承継を証明するための書面を提出しなければならないとされていることからも明らかである。
　特許法１２３条１項は特許無効審判を請求できる場合を列挙しており，同項６号は，「その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。」と規定するものであるが，特許法が上記のように「発明者主義」を採用していることに照らせば，同号を理由として請求された特許無効審判においても，出願人ないしその承継者である特許権者は，特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。
　(2)　…たしかに，特許法１２３条１項６号は，「その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき」に，特許無効審判を請求することができると規定しているものであって，当該規定の文言をみる限り，審判請求人において当該事由の主張立証責任を負担するようにも見えるが，特許法１２３条１項各号をもって各無効事由について主張立証責任の分配を定めた規定と解することはできず，無効審判における主張立証責任は，特許無効を来すものとされている各事由の内容に応じて，それぞれ判断されなければならない。…そして，特許法１２３条１項６号の規定する無効事由については，上記(1)に判示した理由により，特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされ</td></tr>
</table>

たことを，特許権者において主張立証しなければならないものというべきである。

原告は，原告主張のように解さないと，特許権者が出願人から特許を受ける権利ないし特許権を譲り受けた者である場合に，特許権が不安定なものとなる旨を主張するが，特許を受ける権利ないし特許権を譲り受けるに当たり，権利の成立過程に当該権利の無効を来す瑕疵がないことを確認するのは，譲受人として当然行うべき行為であり，また，前述のように，願書には発明者の氏名等が記載され，必要に応じて譲渡証書等の証明文書が特許庁に提出されているのであるから，特許出願が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことを確認するのに格別の困難はないはずである。かえって，原告主張のように解するときには，特許権者は，願書に，実在しない人物や既に死亡した人物を発明者として記載し，設定登録を得た後に速やかに権利の承継に関する書類を廃棄するなどにより，当該特許が無効審判により無効とされることを免れ得ることとなるが，このような結果が不当であることは明らかである。

２　本件発明の発明者について

(1)　Ｂについて

…Ａは，陳述書及び審判手続での証人尋問において，投資を獲得するために便宜上Ｂの名前を発明者として記載したことを認めている…

(2)　Ａについて

…Ａは，本件発明を発明したわけではなく，本件発明の基本的な構成に関する情報をすべてＤから入手したことが認められる…

(3)　Ｄについて

…本件発明の発明者はＣであり，ＤはＣから本件発明の開示を受けたにすぎないと認められる。

(4)　まとめ

以上のとおり，原告が本件発明の発明者であると主張するＢ，Ａ及びＤについては，いずれも本件発明の発明者と認めるに足りる証拠はなく，かえって，本件発明の発明者はＣであると認められる。したがって，本件特許については，出願人であるＡが本件発明の発明者から特許を受ける権利を承継した事実を認めることはできないから，本件特許を特許法１２３条１項６号に該当し無効とされるべきものとした本件審決の認定判断に誤りはない。

４．事案及び判示事項についての評釈

本判決は、冒認出願を理由とする無効審判における主張立証責任の分配について条文を引用して丁寧に説明されており、安定度は高いと思われる。

裁判例分類	85：冒認出願（第49条第7号）かどうかが争点となり、その点を裁判所が判断した判決

１．書誌的事項

事件	「動態管理システム事件」（無効審判） 知財高判平成25年3月28日（平成24年（行ケ）第10280号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2200号125頁
出願番号	特願2004-229032号（特開2006-48399号公報）
結論	棄却
関連条文	第38条、（旧）第123条第1項第2号
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

２．事案の概要

（１）取消事由

原告従業員Aが本件発明の発明者又は共同発明者でないとした認定判断の誤り。

（２）無効審判請求に至る経緯

「ア　原告と被告は，平成１９年５月１０日，「トリガＩＤ方式ＲＦＩＤシステムの販売に関する覚書」を締結し，遅くともその頃から被告が開発・製造及び販売を行う本件発明に係る実施品を原告に供給していたが，被告は，平成２３年２月２１日，平成１５年１１月７日付けの基本取引契約及びその他一切の契約を解除する旨の意思表示をした（乙８，３８，４０）。

イ　原告は，平成１７年４月には被告による本件特許出願の事実を知ったが，平成２３年８月１９日に至り，初めて本件発明が共同発明であるとの主張をした（乙４７）。なお，その段階では，Aの名前は出ていない。

ウ　原告は，平成２３年１０月２４日，本件特許無効審判を請求した。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項１】第１の位置に設けられ，第１特性を有し，ＩＤタグを起動するトリガ信号を出力する，第１トリガ信号発信器と，第２の位置に設けられ，前記第１と異なる第２特性を有するトリガ信号を出力する，第２トリガ信号発信器と，前記第１および第２トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して，ＩＤ番号を出力するＩＤタグとを含み，前記ＩＤタグは，受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ＩＤ番号を出力し，前記ＩＤタグが出力した，トリガ信号を特定する情報およびＩＤ番号を受信する受信器とを含む，動態管理システム。

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
原告従業員Aが被告従業員Bに宛てた平成１５年１１月１４日付け電子メール（以下「Aメール」と

いう。）の添付ファイル（甲５の２。以下「本件添付ファイル」という。）に記載された発明がAにより着想された発明であるとまではいえず，また，仮に，Aが本件添付ファイルに記載された発明を着想し，Bに提示していたとしても，Aが本件発明１の発明者の少なくとも１人であるとはいえないから，本件発明１に係る特許は，発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対して特許されたものではなく，また，特許法３８条の規定に違反して特許されたものでもない。

判決

原告の主張

（１）…冒認出願の無効理由の存否に関する主張立証責任は，特許権者が負担するところ，本件においても，Bが発明者であることの主張立証責任は，特許権者である被告にある。

本件発明は，トリガ信号にＩＤを含めるという着想さえできれば，それを具体化することは容易なものであり，発明の属する技術分野は先端的な技術分野ではなく，発明が専門的な技術，知識，経験を有することを前提とするものであるとはいえないから，冒認を疑わせる事情の内容については，一定程度の具体性があれば十分であり，原告は，かかる冒認を疑わせる具体的な事情の内容を十分に主張立証している。そして，無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的詳細に指摘し，その裏付け証拠を提出するような場合は，特許権者において，これをしのぐ主張立証をしない限り，主張立証責任が尽くされたと判断されることはないところ，無効審判において，被告が，原告をしのぐ主張立証をしたとはいえない。

加えて，本件特許公報に発明者として記載された被告のY及びCについての貢献は，全く主張も立証もされていない。

（２）　誰が発明者であるかは，発明の特徴的部分を着想した者は誰かという観点から判断されるべきである。新しい着想を具体化することが，当業者にとって自明の場合は，着想者のみが発明者と認められ，これを単に具体化した者は発明者たり得ない。本件発明は，まさに，着想さえできれば，その着想を具体化することは，当業者にと

被告の主張

（１）…

本件発明は，具体化が困難な電波分野に属するものであって，着想さえできれば具体化が容易なカテゴリーに属する発明ではなく，着想さえできれば具体化が容易であるという原告の主張は，電波技術に関わる者の常識とは大きく懸け離れたものである。

（２）…

本件発明は，特許請求の範囲に記載した抽象的なアイデアだけでは実現不可能であり，「入退出管理」が可能であるとの予測もできない。上記で述べたような具体化作業があって初めて，現実的に実施可能なものとなる。かかる過程で大きな貢献をしたのがCである。もとより，こうした開発作業は全て被告社内で行われたものであり，Aが関与することなど全くない。

（３）…

…本件発明の属する電波の分野においては，抽象的なアイデアの着想ができたとしても，それだけでは結果の予測は困難であり，ハードウェア・ソフトウェアの構築という具体化作業がなければ，発明が完成したとはいえない。そもそも，発明行為の一要素である「着想」とは，抽象的なアイデアを思いつくことを指しているのではなく，「技術的思想の創作」といえる程度の技術的な裏付けのあるものを意味するはずである。本件添付ファイルに記載されたような抽象的で，実現可能性すら把握できていないようなアイデアの表明は，「技術的思想の創作」ではないことは明らか

って自明のことであったから，着想者であるAのみが発明者である。本件審決は，本件発明の特徴的部分を一切認定することなく，進歩性を判断する場合のように，本件発明と甲５発明を対比し，一致点と相違点を検討して，結論を導いており，判断方法自体が誤っている。この誤りは，本件審決の結論に影響を与える瑕疵である。	である。 具体化が発明に該当しないのは，着想が既に相当に具体的であるがゆえに，当業者ならば具体化するのが自明である場合に限られ，本件発明はそれに該当しない。 （４）… 原告は，トリガ信号にＩＤを含めることが本件発明の特徴的部分であることを前提として議論をしているが，かかる前提自体が既に誤っている。トリガ信号にＩＤを含めることは，本件発明の特徴的部分にはなり得ない。しかも，本件添付ファイルには，トリガ信号については全く言及されておらず，いかに拡張解釈を行ったとしても，トリガ信号にＩＤを含めるとの着想が含まれていると理解することはできない。

裁判所の判断

…冒認又は共同出願違反を理由として請求された特許無効審判において，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，形式的には，特許権者が負担すると解すべきであるとしても，「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であること」は，先に特許出願されたという事実により，他に反証がない限り，推認されるものというべきである。

本件においては，Bは，遅くともBメールを作成した平成１５年１１月１４日には，本件発明１，６及び７に相当する技術的思想である甲６発明を実質的に知得していたものと認められるから，本件発明１，６及び７に相当する技術的思想を知得した上で先に被告が特許出願したことにより，被告が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であることは，他に反証がない限り，推認されるものというべきである。

この点に関し，原告は，本件添付ファイルに記載された発明が本件発明であり，本件添付ファイルに記載された発明はAが着想したものであることをもって，Aが本件発明の発明者である旨を主張するものであるところ，本件添付ファイルに本件発明が記載されているとはいえないことは，前記３のとおりであるから，原告のかかる主張立証が有効な反証といえるものでないことは明らかであるし，他に上記推認を覆すに足りる証拠はない。

よって，原告の上記主張は，採用することができない。

…発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうから（特許法２条１項），真の発明者又は共同発明者といえるためには，当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。

これを本件についてみると，前記３（1）のとおり，本件添付ファイルには，受信機に送られる「各トリガのＩＤ情報」が，「ＴＡＧ」（ＩＤタグ）に対する信号である「トリガ信号」と同じものを意味

する旨の記載やこれを示唆する記載があるとはいえず，したがって，本件添付ファイルには「トリガ信号にＩＤを含める」ことが記載されているとはいえない。よって，原告の上記主張は，前提において理由がないものである。

…本件発明は，「トリガ信号にＩＤを含める」とともに，それを受信したＩＤタグが，（リアルタイムで）トリガ信号のＩＤ情報と，ＩＤタグ自身のＩＤ番号を出力することにより，ＩＤタグの現在位置（すなわちトリガ信号が発信されている場所）の把握を可能にするものであり，「トリガ信号にＩＤを含める」ことのみが，本件発明における課題を解決するための具体的な着想ということはできないから，Aが本件発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえない。

４．事案及び判示事項についての評釈

「冒認又は共同出願違反を理由として請求された特許無効審判において，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，形式的には，特許権者が負担すると解すべきであるとしても，「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であること」は，先に特許出願されたという事実により，他に反証がない限り，推認されるものというべきである」と判示している点については、技術分野によらず適用可能な判示内容である。

本判決では、原告によって、「本件添付ファイルに記載された発明が本件発明であり，本件添付ファイルに記載された発明はAが着想したものであることをもって，Aが本件発明の発明者である」との主張がされたが、裁判所は、本件添付ファイルに本件発明が記載されているとはいえず、原告のかかる主張立証が有効な反証といえるものでないことは明らかであると判断している。

特許権者に対して提示された、発明が記載されている文書等（本事案では添付ファイル）が、発明者であることの反証材料になる点も、技術分野によらず適用可能である。

「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であること」は，先に特許出願されたという事実により，他に反証がない限り，推認されるものというべきである」との判示事項は、過去の裁判例ではほとんど判示されたことがないものであるが、冒認又は共同出願違反を主張する側が、結局、出願前に当該発明をしている点を立証しなければならないため、この判示事項により、主張立証責任に関して留意しなければならない点が変更されることはない。

裁判例分類	99：いずれの判決分類にも該当しないが、有益な示唆を含む判決
補足情報	審判で用いた引用発明が、出願後に頒布されたことを特許庁が認めた上で、特許庁がその引用発明に代えて周知技術で置き換えるという、進歩性の判断における理由の差替えを、訴訟段階において行ったことは、第157条に違反すると判断された事例

１．書誌的事項

事件	「アルミニウム溶接用二波長レーザ加工光学装置事件」（査定不服審判） 知財高判平成22年11月17日（平成22年（行ケ）第10191号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2120号98頁、判例タイムズ1362号219頁
出願番号	特願2005-171326号（特開2005-324254号公報）
結論	認容
関連条文	第157条第2項、第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、被加工物がアルミニウムであり、長波長のレーザが、アルミニウム溶接加工用として用いられているＹＡＧレーザであり、短波長のレーザが、アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、０．８μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザである。２つのレーザの出力ビームを被加工物の同一の部位に照射することができ、レーザビームの利用効率が高く、加工性がよいというものである。

（２）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】長波長と短波長の２つのレーザと，前記２つのレーザの出力ビームを同軸の光路に導いて重畳させる光学系と，同軸の光路に重畳した前記２つのレーザの出力ビームを被加工物上に集光する集光レンズとを備え，前記光学系が，一方のレーザの出力ビームを全反射し他方のレーザの出力ビームを透過させるダイクロイックミラーを備え，前記被加工物がアルミニウムであり，前記長波長のレーザが，アルミニウム溶接加工用として用いられているＹＡＧレーザであり，前記短波長のレーザが，アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザであるアルミニウム溶接用レーザ加工光学装置。

（３）引用発明の概要

（ｉ）引用発明１の発明特定事項（審決の認定）

「長波長と短波長の２つのレーザと，／前記２つのレーザのレーザビームを同一の光軸に重ね合わせるミラー等と，／同一の光軸に重ね合わされた前記２つのレーザのレーザビームを被加工物である金属表面上に集光するレンズとを備え，／前記ミラー等が，一方のレーザのレーザビームを全反射し，

他方のレーザのレーザビームを透過させるダイクロイックミラーを備え，／前記被加工物がアルミニウムであり，／前記長波長のレーザが，ＹＡＧレーザであり，／前記短波長のレーザが，エキシマレーザである／レーザ加工機」（判決より抜粋）

（ⅱ）本願発明と引用発明１との相違点２（審決の認定）

「本願発明では，短波長のレーザが，「アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザ」であるのに対して，引用発明１の短波長のレーザは，エキシマレーザであって，波長０．８μm程度の半導体レーザではない点。」（判決より抜粋）

（５）手続の経緯

平成17年6月10日　：　特許出願（原出願日：平成12年1月13日）

平成19年7月27日　：　手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成20年10月9日　：　拒絶査定

平成20年11月5日　：　拒絶査定不服審判の請求（不服2008-29743号）

平成21年9月8日　：　拒絶理由通知

平成21年10月6日　：　意見書の提出

平成22日5月10日　：　「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)　本件審決の理由は，要するに，本願発明は，下記アの引用例１に記載された発明…及び下記イの引用例２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない，…。
ア　引用例１：特開昭６２－２８９３９０号公報…
イ　引用例２：Friedhelm Dorsch 他，2 kW cw Fiber-coupled Diode LaserSystem，PROCEEDINGS OF SPIE，Volume 3889（４５～５３頁）…
なお，本件審決は，引用例２は平成１１年１１月１日に頒布されたと認定したが，実際には，本件原出願日である平成１２年１月１３日の後に頒布されたものであることは，当事者間に争いがない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>(1)　原出願日の後に頒布された引用例２を引用した点について
ア　引用例２は原出願より後に頒布されたものであるから，本件審決のうち，引用例２に関係している部分は削除すべきである。
イ　被告は，理由を差し替えて本件審決の結論に誤りはないと主張するが，本件訴訟においては，本願発明の特許性の是非ではなく，本件審決</td><td>…本願発明が，相違点２に係る構成を採用した技術的意義は，…アルミニウムの反射率が低い波長域の発光スペクトルを持つレーザを選択したというものであって，引用発明１において，吸収率の高い短波長レーザを用いることと技術的意義を共通にするものである。
そして，アルミニウムに対する反射率が低い波長域が０．８μm付近にあることは周知である…</td></tr>
</table>

に至る論点及び内容が妥当か違法かを論ずるべきであり，本件審決で用いた論点以外の論点による反論は，許されない。 なお，仮に本件審決における論点及び内容とは異なる新しい論点及び内容の導入が認められるとしても，引用発明１の短波長レーザとして半導体レーザを採用しても，引用例１で述べる短波長レーザの作用効果は得られないから，被告の主張は成り立たない。	という本件審決の認定事項に加え，０．８μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザは周知であること…を併せ考慮すれば，引用発明１において，アルミニウムに対する反射率が低い波長域の短波長レーザとして，０．８μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザを採用することは，当業者が容易に想到し得たことである。 …引用例２の頒布日の認定に誤りがあるものの，相違点２に係る事項を当業者が容易に想到し得たとする…判断は，結論において誤りはない。

裁判所の判断

…本件原出願後に頒布されたものであることについて当事者間に争いがない引用例２に記載された事項を，引用発明１に採用することによって，容易に発明をすることができたと判断した本件審決には，特許法２９条２項の適用を誤った違法があることが，明らかである。

ア　被告は，引用例２が本件原出願後に頒布されたものであることを認めた上，相違点２に係る本願発明の事項（アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，０．８μm付近の発光スペクトルを持つ半導体レーザ）は，引用発明１及び…周知の事項に基づき当業者が容易に想到し得たことであるから，本件審決の結論に誤りはないと主張する。

しかしながら，本願明細書には，背景技術として，…の記載がある。これらの記載によれば，本願発明においては，相違点２に係る短波長レーザの構成が，課題解決のための本質的な部分であると解される。

…引用発明１における短波長レーザであるエキシマレーザは，アルミニウムに対する反射率が低い波長域である，波長０．８μm付近の発光スペクトルを持たない上に，半導体レーザとは異なる種類のレーザである…。このようなエキシマレーザを，「…半導体レーザ」という，種類の異なる短波長レーザに置き換える点の容易想到性を判断するに際し，引用例２に代えて周知技術で置き換えるという理由の差替えを，審判段階ではなく，訴訟段階に至ってから特許庁の側が行うことは，審決に理由を付することを義務づけた特許法１５７条の趣旨にも反するものであり，許されないといわざるを得ない。

なお，審決取消訴訟において，審判の手続で審理判断された刊行物記載の発明との対比における進歩性の有無を認定して審決の適法，違法を判断するにあたり，審判の手続には現れていなかった資料に基づき当業者の特許出願当時における技術常識を認定し，これによって同発明の持つ意義を明らかにすることは許されるとしても（最高裁昭和５４年（行ツ）第２号同５５年１月２４日第一小法廷判決・民集３４巻１号８０頁参照），刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を，技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることが許されるとまで解することはできない。

４．事案及び判示事項についての評釈

刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという審決の理由を、審判段階で

はなく、訴訟段階において技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることが許されはしないという判示事項は射程範囲が狭いと解せられる。しかし、審判段階において理由を記さないで審決をすることは第157条の規定に違反することと実質的に同旨のものとなる本判示事項は、その意味において射程範囲が広いものであると考える。

裁判例分類	99：いずれの判決分類にも該当しないが、有益な示唆を含む判決
補足情報	信義則・禁反言違反に関して判断した事例である。

１．書誌的事項

事件	「酸化チタン系熱放射性塗料事件」（無効審判） 知財高判平成23年10月4日（平成22年（行ケ）第10389号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-543601号（国際公開第2002／40601号公報）
結論	棄却
関連条文	第167条
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、酸化チタン及び還元酸化チタンを基材とする。酸化チタン（TiO_2）は、H_2、またはCO_2雰囲気の炉内で、高温で加熱されると、還元酸化チタンに変化する。還元酸化チタンは近赤外線をよく吸収し、高放射性である。加熱炉の内壁表面に還元酸化チタンの塗膜を形成すると、炉内における放射伝熱は飛躍的に増大する。還元酸化チタンは、高温安定性に優れており、酸、塩基、有機溶媒に侵されず、炉内の諸々のガス成分に対し、強い耐蝕性を示す。

（２）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1（審決では、本件特許発明1））

【請求項１】還元酸化チタン（Ti_2O_3，Ti_3O_5，Ti_4O_7，Ti_5O_9，Ti_6O_{11}など，Ti_nO_{2n-1}，で表すことができる低次酸化チタン）を基材とし、これに，無機接着剤を配合し，場合によっては，クロマイト（Cr_2O_3），アルミナ（Al_2O_3）及びシリカ（SiO_2）を添加することを特徴とする，工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料。

（３）手続の経緯

平成20年3月21日	：	特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成20年7月8日	：	被告による特許無効審判の請求（無効2008-800128号）（1回目別件審判事件）
平成21年4月10日	：	「本件審判の請求は、成り立たない。」との第1次審決
平成21年10月13日	：	被告により、提起された第1次審決に対する審決取消訴訟において請求を棄却する旨の判決（平成21年（行ケ）第10130号）
平成21年12月25日	：	被告による特許無効審判の請求（無効2009-800257号）（2回目別件審判事件）
平成22年11月16日	：	2回目別件審判事件の審理の手続の中止
平成22年1月6日	：	被告による特許無効審判の請求（無効2010-800006号）（本件審判請求事件）
平成22年11月12日	：	「…特許を無効とする。」との本件審決

（ｉ） １回目別件審判事件における無効理由

「この審判請求における無効理由は,「無機接着剤」の技術的意義あるいは実体が明らかでないなどの理由により，本件発明１，２は特許法３６条４項１号（実施可能要件），特許法３６条６項２号（明確性要件）に違反するか，有毒物に添加するおそれのあるクロマイトの含有を排除していない本件発明１，２に産業上の利用可能性を認めることはできるか（特許法２９条１項柱書），であった。」

（判決より抜粋）

（ⅱ） ２回目別件審判事件における無効理由

「この審判請求における無効理由は，本件発明は１，２は，被告とＡとの共同発明にかかるものであるところ，Ａは，被告の同意を得ることなく本件発明１，２に係る特許を受ける権利を原告に譲渡したものであるから，本件特許は特許法１２３条１項６号に違反し無効であるというものである。」

（判決より抜粋）

（ⅲ） 本件審判請求事件における無効理由

「…本件特許発明１は、当業者が甲第１～３号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。

…本件特許発明２は、当業者が甲第６号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。」

（審決より抜粋）

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">…本件特許発明１は、当業者が甲第１～３号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
…本件特許発明２は、当業者が甲第６号証に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張</td><td>被告の主張</td></tr>
<tr><td>４　取消事由４（信義則・禁反言違反）
(1)　被告は，１回目別件審判事件及びこれに対する審決取消訴訟において,「還元酸化チタンが極めて新規性の高い材料であること」などを自白した。それにもかかわらず，被告は，本件審判請求において, 本件発明１の還元酸化チタンは進歩性を有しないと主張するなどなど, 上記自白とは背反する主張をしている。
(2)　被告は，２回目別件審判事件において，本件発明１，２は，被告（Ｙ）とＡの共同発明であり, Ａが特許出願の権利を共同発明人である被</td><td>４　取消事由４に対し
被告は，１回目別件審判事件において，本件明細書に「本発明のキイ・ポイントは，還元酸化チタンによって工業加熱炉の内壁表面に皮膜が形成されると放射熱エネルギーが著しく増大するという現象の発見である。」（段落【００１３】）との記載から，本件発明１，２を新規性のある発明として扱ったが，これをもって本件発明１，２に新規性があることを自白したことにはならない。また，被告が共同出願（特許法３８条）違反を理由とする無効審判を請求してい</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>告の同意なく原告に譲渡したのは違法であるから，本件特許は無効であると主張した。本件発明１，２が共同発明であると主張する以上，本件発明１，２には無効とすべき瑕疵がないということになる（すなわち，被告は，本件発明１，２が有効であることを前提にして，「共同発明」の主張をしている。）。しかるに，被告は，本件審判事件においては，本件発明１，２は進歩性がないとして無効であると主張しているところ，かかる被告の矛盾した行為は，裁判における信義則・禁反言に反するものであり，許されるものではない。</td><td>るからといって，異なる証拠に基づく請求をしている以上，本件審判請求が特許法１６７条に違反するものではない。</td></tr>
<tr><td colspan="2">裁判所の判断
４　取消事由４（信義則・禁反言違反）について
…被告は，本件審判事件において，新たな証拠に基づく事実を根拠にして無効理由を展開しているのであって，被告の本件審判請求及びこれに対する本件審決取消訴訟における主張（本件発明１，２の進歩性の欠如）をもって信義則・禁反言に反して許されないとすることはできない。</td></tr>
</table>

４．事案及び判示事項についての評釈

信義則及び禁反言に対して具体的に示された裁判例は少ないと思われるが、信義則及び禁反言に該当するか否かについて、別件審判事件及びこれに対する審決取消訴訟における主張に基づくことがないことは、その趣旨から妥当であり、判例安定度は高いと考えられる。

また、本事案の技術分野に限られず適用可能な判断基準を示すものであり、判例の技術的射程は基本的には全範囲に及ぶものと考えられる。